

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MAULYDA AZRA SASTIA  
2106200279**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan  
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MAULYDA AZRA SASTIA  
**NPM** : 2106200279  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

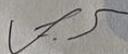
Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

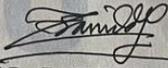
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

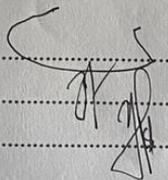
  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1. ....  
2. ....  
3. ....





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Rencana dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MAULYDA AZRA SASTIA  
NPM : 2106200279  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836  
K/PDT.SUS-HKI/2022)

Penguji : 1. Dr. ISMAIL KOTO S.H., M.H. NIDN:0106069401  
2. Dr. HARISMAN S.H., M.H NIDN:0103047302  
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN:0014118104

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

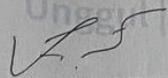
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

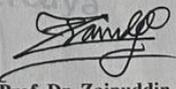
Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 04 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

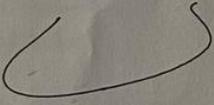
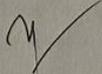
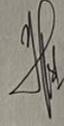
  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

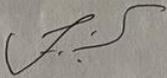
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)  
Nama : MAULYDA AZRA SASTIA  
Npm : 2106200279  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103067302	<u>Dr. NURHIDAYAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MAULYDA AZRA SASTIA  
NPM : 21062002  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

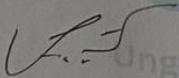
PENDAFTARAN : 29 AGUSTUS 2025

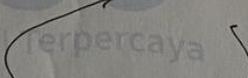
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.  
NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ula hamparlah surat ini agar diterbitkan  
Rencana dan terdapat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MAULYDA AZRA SASTIA  
NPM : 2106200279  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)  
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.  
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 Agustus 2025

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



UMSU  
Unggul | Cerdas | Berkarya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

Bila menaruh stempel ini agar dibubuhkan  
nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

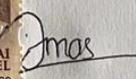
Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MAULYDA AZRA SASTIA  
**NPM** : 2106200279  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
10000  
66D2AMX316580888

**MAULYDA AZRA SASTIA**

**NPM. 2106200279**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrat: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul dalam Berprestasi  
Berprestasi dalam Unggul

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAULYDA AZRA SASTIA  
NPM : 2106200279  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HK1/2022)  
Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H, M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	7 Maret 2025	Judul proposal	
2.	11 Maret 2025	Rumusan masalah	
3.	19 Maret 2025	minta ttd undangan seminar	
4.	20 Maret 2025	Seminar proposal	
5.	27 Mei 2025	Diskusi Judul Putusan	
6.	28 Mei 2025	Perbaikan Bab I dan Bab II	
7.	23 Juli 2025	Bab I keaslian penelitian	
8.	4 Agustus 2025	Revisi kesimpulan dan saran.	
9.	19 Agustus 2025	Bedah buku dan acc skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H, M.H  
NIDN : 0106069401

**LETTER of ACCEPTANCE**

Nomor: EDU 017/EDU/2025

Penulis yang terhormat:

**MAULYDA AZRA SASTIA**

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah jurnal saudara yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)”**

Naskah saudara telah lolos seleksi dan dapat diterima di Jurnal Eduyustisia Jurnal Edukasi Hukum terindeks Portal Garuda dan ber-E-Issn.

Terbitan nantinya dapat diakses melalui URL:  
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**Medan, 08 September 2025**



**Editor in Chief**

EDUYUSTISIA Jurnal Edukasi Hukum, ISSN: 2563-7082, is licensed under a CC-BY-SA license <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index> and indexing in the following databases:



**GARUDA**

**Google**



Plagiarism  
Checker



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orang tua tersayang, Papa Darto Lubis S.H, M.H dan Mama Yelni Fitri S.Pd. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada saya sedari kecil hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H, M.HKepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada saudara-saudari saya Donny Anugra S.H dan Maira Aleza, terima kasih telah memberikan support yang tiada hentinya dan selalu mengingatkan untuk terus semangat.

11. Kepada Muhammad Agung Syadad, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan menjadi salah satu penyemangat dan pendengar karna selalu ada dalam suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Dea Nurhiqma, Riska Ananda Putri , Riski Mona , Azzahra Adira, Karina Octavianda ,Indis Muslikha , Hafiza Aldawiyah, Nayla Mirazadan seluruh sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2025

Hormat Saya,  
Penulis,

**MAULYDA AZRA SASTIA**  
**2106200279**

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)**

**MAULYDA AZRA SASTIA**  
**2106200279**

Perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia menjadi isu penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatnya kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Merek asing yang belum maupun telah terdaftar di Indonesia berhak memperoleh perlindungan atas dasar prinsip well-known trademark. Dalam hukum perdata, pelanggaran merek dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang memungkinkan pemilik merek menggugat pelaku untuk memperoleh ganti rugi atau penghentian penggunaan merek tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Fokus utama tertuju pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang menegaskan bahwa pendaftaran merek "Starbucks" oleh pihak lokal tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran karena dilakukan dengan iktikad tidak baik. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek asing.

Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme hukum perdata di Indonesia sudah memberikan perlindungan yang memadai terhadap merek asing, terutama melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Meskipun demikian, perlindungan yang efektif juga menuntut peran aktif dari pemilik merek dalam mendaftarkan dan menjaga eksistensi mereknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum perlindungan merek dalam praktik hukum Indonesia..

**Kata Kunci:** Perlindungan Merek Asing, Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	7
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional .....	9
C. Keaslian penelitian.....	10
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Asing di Indonesia.....	20
B. Merek Asing dan Prinsip <i>Well-known trademark</i> . .....	22
C. Hukum Perdata dalam Sengketa Merek. ....	26
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>

A. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran merek asing perspektif hukum perdata di Indonesia .....	30
B. Perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia .....	53
C. Analisis terhadap putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022 .....	67
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memerhatikan arti kata merek dan objek yang dilindunginya, merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu perusahaan atau pedagang dengan barang atau jasa milik perusahaan atau pedagang lain yang sejenis bahkan dengan yang tidak sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Bahkan, menurut Insan Budi Maulana, dikatakan bahwa di negara- negara industri maju merek dianggap sebagai "ruh" bagi produk barang atau jasanya.<sup>1</sup>

Definisi merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, 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 badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa'.<sup>2</sup>

Definisi telah sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian *TRIPs* yang menerangkan bahwa Merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan

---

<sup>1</sup> Anee. Gunawati, (2015). *Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat*, Jakarta: PT. Alumni. 2022. Halaman 102

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemadi, (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 55

perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai Merek. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa unsur dalam Merek agar dapat dilindungi, di antaranya tanda, memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.<sup>3</sup>

Apabila dikaitkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kekayaan Intelektual bisa dikelompokkan sebagai entitas tidak berwujud dan entitas bergerak. Entitas bergerak yang tidak berwujud bersifat abstrak, karena kendati tidak dapat dilihat secara fisik, pemilik masih dapat merasakan manfaatnya, yang diinterpretasikan sebagai Kekayaan Intelektual. Dalam konteks potensi terjadinya *Passing-Off* dalam penggunaan nama perusahaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila seseorang tanpa niat baik berniat untuk melakukan tindakan *Passing-Off* terhadap suatu merek, orang tersebut dapat, tanpa melanggar hukum, mendirikan suatu perseroan terbatas dengan menggunakan nama yang secara prinsip memiliki kesamaan dengan merek tersebut. Setelah itu, orang tersebut dapat mendaftarkan nama perusahaannya sebagai merek.<sup>4</sup>

Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Belum ada cara yang jelas untuk membedakan perilaku ilegal dari wanprestasi

---

<sup>3</sup> *Ibid* halaman 2.

<sup>4</sup> Sita Nur Ramdhani Devi,. (2024) "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 8.2 258-275.

dalam pengadilan perdata. Klausul ganti rugi yang berlaku untuk semua perikatan, baik yang berasal dari perjanjian, seperti wanprestasi, maupun dari hukum, seperti perbuatan melawan hukum, yang diatur oleh undang-undang, terutama KUHPerduta. Dalam hukum perdata, gugatan terkait pelanggaran merek sering kali melibatkan tuntutan perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>5</sup>

Undang-undang tidak secara eksplisit mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan salah. Dalam menilai PMH di masyarakat, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi pelaksanaan hukum. Karena banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi di lapangan, implementasi hukum sering kali tidak sesuai dengan teori. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, memengaruhi pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Misalnya, orang-orang di daerah dengan tingkat pendidikan rendah mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya aturan hukum, sehingga lebih rentan melanggar hukum.<sup>6</sup>

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>7</sup> Dalam konteks merek, jika suatu perusahaan atau individu terbukti menggunakan merek asing secara ilegal atas perintah pihak lain, maka pihak yang memberikan perintah tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

---

<sup>5</sup> Syaiful Badri, , Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

<sup>6</sup> *Ibid* halaman 3.

<sup>7</sup> Nin Yasmine Lisasih, & Koko Joseph Irianto. (2023), *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Jakarta: Stiletto Book, halaman 18

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 20/2016, bahwa suatu tanda ditolak sebagai merek, jika:<sup>8</sup>

1. tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, bisa untuk barang dan/atau jasa sejenis atau barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- c. merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis

2. tanda yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain;

3. tanda yang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional;

4. tanda yang merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah;

5. tanda yang diajukan sebagai merek oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman. (2021). "*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*." Jakarta: Sinar grafika, halaman 192

sengketa merek asing. Putusan ini menjadi cerminan bagaimana hukum Indonesia menegakkan perlindungan terhadap merek asing dan bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam sengketa merek. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami sejauh mana hukum perdata di Indonesia melindungi merek asing serta implikasinya terhadap pemilik hak merek dan pelaku usaha di Indonesia.

Kasus ini berawal dari pendaftaran merek "*Starbucks*" oleh PT *Sumatra Tobacco Trading Company* untuk produk dalam kelas 34 (tembakau dan produk terkait), yang kemudian digugat oleh *Starbucks Corporation* dengan alasan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik. *Starbucks Corporation* sebagai pemilik sah merek "*Starbucks*" secara global mengajukan gugatan untuk membatalkan pendaftaran tersebut dengan dalih bahwa mereknya sudah terkenal dan telah digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Mahkamah Agung dalam putusan akhirnya mengabulkan gugatan *Starbucks Corporation* dan menyatakan bahwa PT *Sumatra Tobacco Trading Company* telah melakukan pendaftaran dengan iktikad tidak baik. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengakui bahwa merek "*Starbucks*" adalah merek terkenal yang layak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan merek asing dan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Penguatan aspek hukum perdata dalam perlindungan merek asing sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik merek. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan merek yang dapat merugikan pemiliknya. Selain itu, kejelasan hukum perdata dalam

perlindungan merek juga akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dari perspektif hukum perdata, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai penerapan hukum perdata dalam sengketa merek serta memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum di Indonesia.

Dalam islam, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022), memiliki landasan dalam al-qur'an. Yaitu :

1. Surat An-Nisā' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..." (QS.An-Nisā': 58)

Hak atas merek dagang adalah amanah yang harus diberikan kepada pemilik yang sah, termasuk pemilik merek asing yang terdaftar. Negara dan masyarakat wajib menjaga keadilan dalam perlindungan hak tersebut.

2. Surat Asy-Syu'ara' Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya..."

(QS. Asy-Syu'ara': 183)

Ayat ini menegaskan larangan untuk mengurangi atau merugikan hak orang lain. Dalam konteks perlindungan merek, ini berarti tidak boleh ada tindakan yang merampas hak merek asing yang sah, seperti penggunaan merek tanpa izin atau pendaftaran merek yang sudah dikenal oleh pihak lain..

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait pelanggaran merek asing perspektif hukum perdata di indonesia ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek asing di indonesia?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022 ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.<sup>9</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan merek asing di indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemilik merek terhadap penggunaan merek yang sama di indonesia.
- c. Untuk menilai analisis terhadap putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022.

---

<sup>9</sup>Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, Halaman 5.

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian harus mencakup implikasi teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Creswell menyarankan agar peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan dampaknya bagi praktisi atau pembuat kebijakan. Secara spesifik, manfaat penelitian juga mencakup siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan.<sup>10</sup>

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum kekayaan intelektual terkait merek dagang. Analisis terhadap putusan pengadilan ini dapat memberikan wawasan mengenai interpretasi hukum oleh hakim serta penerapan prinsip-prinsip perlindungan merek dalam konteks globalisasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami perkembangan yurisprudensi terkait perlindungan merek asing di Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia dalam perspektif hukum perdata berdasarkan analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memiliki manfaat praktis dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pemilik merek, baik domestik maupun asing, mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia. Dengan mengetahui

---

<sup>10</sup> Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi*: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 27

bagaimana hukum diterapkan dalam kasus ini, pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam mendaftarkan dan mempertahankan hak mereknya, sementara pihak berwenang dapat meningkatkan efektivitas dalam menegakkan hak kekayaan intelektual guna menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan kondusif..

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut :

Yang dimaksud Perlindungan Hukum dalam konteks penelitian ini merujuk pada upaya hukum yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk melindungi hak merek asing yang terdaftar maupun yang sudah dikenal di Indonesia. Perlindungan ini mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. Dalam kajian ini, perlindungan hukum dianalisis dari perspektif hukum perdata dengan menyoroti bagaimana putusan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek asing dalam menghadapi pelanggaran hak merek mereka..

Yang dimaksud Merek asing dalam penelitian ini didefinisikan sebagai merek dagang yang berasal dari luar negeri dan digunakan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia, baik melalui registrasi merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun melalui prinsip *well-known trademark* sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan nasional. Keberadaan merek asing di Indonesia dapat menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan

perlindungan terhadap merek yang belum terdaftar tetapi telah dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menjadi penting dalam memahami sejauh mana perlindungan hukum diberikan terhadap merek asing.

Yang dimaksud Hukum perdata dalam konteks perlindungan merek asing mengacu pada aturan yang mengatur hubungan antara pemilik merek dengan pihak lain dalam ranah keperdataan, khususnya terkait dengan hak atas merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Dalam penelitian ini, hukum perdata dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip kontraktual, tanggung jawab perdata, serta mekanisme gugatan perdata yang digunakan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan hak akibat pelanggaran merek. Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menjadi kajian penting untuk memahami bagaimana hukum perdata diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek asing di Indonesia.

### **C. Keaslian penelitian**

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022), bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

penulis teliti terkait kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Artikel berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia" yang ditulis oleh Moh. Nafri dan diterbitkan pada tahun 2018, membahas tentang bagaimana hukum di Indonesia melindungi merek dagang asing yang terkenal dari tindakan pemalsuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah regulasi yang mengatur perlindungan merek terhadap pemalsuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak berhak. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *preventif* (mencegah pelanggaran sebelum terjadi) dan *represif* (menindak pelanggaran yang telah terjadi). Meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia meliputi keterbatasan informasi kepada masyarakat tentang proses pendaftaran merek, kesulitan bagi pemegang hak merek asing untuk menemukan pelaku pemalsuan, serta dampak negatif dari gugatan hukum yang terkadang dapat memperburuk citra merek yang bersangkutan...

2. Artikel berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek" yang ditulis oleh Meli Hertati Gultom dan diterbitkan dalam Jurnal Warta Edisi 56, April 2018, membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak merek terdaftar dari berbagai bentuk pelanggaran merek di Indonesia. Artikel ini mengkaji peran hukum dalam melindungi pemegang hak merek dari tindakan yang melanggar hukum seperti pemalsuan, penggunaan tanpa izin, dan persaingan usaha yang tidak jujur. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa merek memiliki peran penting dalam dunia perdagangan, terutama dalam membedakan produk dan jasa suatu perusahaan dari pesaingnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif atas penggunaannya dan dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini menemukan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan pasar bebas, pelanggaran merek semakin meningkat di Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga konsumen yang dapat tertipu oleh produk palsu. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik merek melalui regulasi yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih efektif..
3. Artikel berjudul "Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (*Well-Known Mark*) atas *Passing Off* di Platform Marketplace Indonesia" yang ditulis oleh Ahmad Zainullah dan diterbitkan dalam Rechtenstudent Journal, Vol. 3 No. 2, Agustus 2022, membahas perlindungan hukum terhadap merek

asing dan terkenal yang mengalami passing off di platform marketplace di Indonesia. Passing off adalah praktik pemboncengan reputasi merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, yang sering terjadi dalam perdagangan elektronik melalui marketplace seperti Shopee. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pemilik merek asing dan terkenal memiliki perlindungan hukum terhadap praktik passing off yang terjadi di marketplace. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil serta menempuh jalur pengadilan niaga sebagai langkah hukum terakhir (*ultimum remedium*). Artikel ini menjelaskan bahwa passing off tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga konsumen yang berisiko tertipu oleh produk yang menggunakan merek terkenal tanpa izin. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan perlindungan yang lebih efektif, pemilik merek disarankan untuk terlebih dahulu mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang

jasas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.<sup>11</sup>

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris<sup>12</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).

---

<sup>11</sup> Mahlil Adriaman, (2024), *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Halaman 81

<sup>12</sup> Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress, halaman 77

- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada.. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata(Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022).

---

<sup>13</sup> Jonaedi effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022).

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Yaitu :

Surat An-Nisā' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..."

(QS. An-Nisā': 58)

Surat Asy-Syu'ara' Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya:"Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak  
haknya..." (QS. Asy-Syu'ara': 183)

- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Putusan ini berisi pertimbangan hukum, argumentasi hakim, serta hasil akhir dari sengketa merek asing yang terjadi di Indonesia.
  - b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan dasar hukum utama dalam perlindungan merek di Indonesia.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur aspek perdata dalam penyelesaian sengketa merek, termasuk dasar hukum gugatan, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa.
  - d) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Keberatan atas Pendaftaran Merek, yang mengatur prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa merek di pengadilan niaga.
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang

mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia Perspektif Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)", alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan.:

- a. *Online yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen* pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun peraturan hukum yang relevan.
- b. *Studi Dokumen (Library Research)*
  - a) Metode utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen terkait. Studi dokumen dilakukan dengan meneliti:
  - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sebagai objek utama penelitian untuk memahami pertimbangan hukum, dasar hukum, dan implikasi putusan terhadap perlindungan merek asing di Indonesia.

- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019, serta perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan TRIPS Agreement.
- d) Buku dan Jurnal Ilmiah yang membahas hukum merek, hukum perdata, serta perlindungan merek asing sebagai referensi teoritis dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis Normatif. yaitu analisis data dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku, analisis kasus dan interpretasi dari judul skripsi di atas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Asing di Indonesia.

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil. Orang bertanggung jawab kadang-kadang diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum yang ideal untuk merek terkenal di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi 2 prinsip penting yaitu tegaknya keadilan dan terwujudnya perdamaian, hal ini dapat diimplementasikan dalam wujud adanya regulasi khusus mengenai merek terkenal yang didalamnya dapat berisi mengenai kriteria merek terkenal secara konkrit, syarat menjadi merek terkenal, adanya sebuah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan survey kepada masyarakat luas mengenai suatu merek guna mempermudah merek baru yang mendaftar agar tidak adanya unsur persamaan secara fundamental dan adanya hukuman selain penghapusan dan pembatalan merek, hukuman dapat berwujud seperti denda atau hukum pidana sesuai ketentuan KUHP.<sup>15</sup>

Aturan merek di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang- undang ini mengatur

---

<sup>14</sup> Asmir (2023). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67

<sup>15</sup> Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono.(2021),"Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4.2 565-585.

berbagai aspek terkait merek barang dan jasa di Indonesia, salah satunya mewajibkan pemilik merek untuk mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan badan pelaksana di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan memberikan pemilik hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.<sup>16</sup>

Sebagai bentuk perlindungan hak pemilik merek, undang-undang merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek dan melarang pihak lain menggunakan merek yang serupa atau identik dengan merek terdaftar tersebut dalam hubungan dengan barang dan/atau jasa yang serupa atau sejenis. Undang-undang juga melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek dan memberikan upaya hukum untuk penegakan hak-hak merek.<sup>17</sup>

Banyak kasus di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa merek asing, di mana pihak lokal mencoba mendaftarkan merek terkenal dari luar negeri tanpa izin. Salah satu kasus penting adalah putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang menjadi dasar dalam analisis perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia. Kasus ini menggambarkan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek antara pihak asing dan pihak lokal. Dengan adanya putusan ini, diharapkan terjadi peningkatan kepastian hukum bagi pemilik merek asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Hilman Nur, S. H. (2024). *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPs*. Jakarta: Deepublish. Halaman 137

<sup>17</sup> *Ibid* halaman 21

Putusan pengadilan dalam kasus merek memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa tetapi juga bagi dunia usaha secara keseluruhan. Putusan yang berpihak pada pemilik merek asing menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Sebaliknya, jika perlindungan terhadap merek asing lemah, hal ini dapat menurunkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam kasus merek perlu menjadi preseden yang kuat dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik lokal maupun internasional. Melalui sistem pendaftaran, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penerapan prinsip *well-known trademark*, hukum di Indonesia terus berkembang untuk mengakomodasi tantangan global dalam perlindungan merek. Studi kasus dari putusan pengadilan, seperti putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam melindungi hak merek asing di Indonesia.

#### **B. Merek Asing dan Prinsip *Well-known trademark*.**

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada.

Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.<sup>18</sup>

Perlindungan terhadap merek asing telah menjadi isu penting dalam hukum kekayaan intelektual seiring dengan meningkatnya perdagangan global. Merek merupakan identitas yang memberikan nilai tambah pada produk dan jasa suatu perusahaan, baik secara lokal maupun internasional. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, perlindungan terhadap merek asing sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika merek tersebut belum terdaftar tetapi sudah dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *well-known trademark* menjadi sangat penting dalam menjaga hak eksklusif pemilik merek asing.<sup>19</sup>

Peningkatan citra suatu merek menjadi terkenal dan mengalami perluasan perdagangan antar negara menyebabkan terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan pihak lain baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkannya perlindungan Merek Terkenal tersebut secara global.<sup>20</sup>

Dalam penyelesaian gugatan Merek terkenal, Hakim pada berbagai tingkat pengadilan selalu mengacu kepada “*well-known trademark*” dengan mengkorelasikan dengan Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris. Dalam aturan internasional ini (Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris) tidak merinci secara jelas

---

<sup>18</sup> Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis,2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 7

<sup>19</sup>Artita Andita Putri, (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 1-17

<sup>20</sup> Adel Chandra,., Kanthika, I. M., & Widarto, J. (2024). Analisis Yuridis Gugatan Merek Terkenal (Well-Known Trademark) Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Study Kasus Putusan Perkara Nomor 836 K/Pdt. Sus-HKI/2022). *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(1).

kriteria "Merek Terkenal" dan diharapkan masing - masing negara dapat mengatur dengan jelas terkait dengan hal ini dan atas dasar itulah UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijadikan dasar menyelesaikan sengketa Merek Terkenal di Indonesia.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai *well-known trademark*. Kriteria tersebut mencakup tingkat pengenalan merek di kalangan masyarakat, volume penjualan dan promosi, cakupan geografis penggunaan merek, serta tingkat keberhasilan dalam menegakkan hak merek tersebut di berbagai negara. Di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menjadi salah satu contoh penerapan prinsip *well-known trademark* dalam sengketa hukum, di mana pengadilan memberikan perlindungan terhadap merek asing yang telah dikenal luas meskipun belum terdaftar secara resmi.<sup>21</sup>

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa merek asing sering kali menghadapi tantangan hukum ketika beroperasi di Indonesia. Terdapat banyak kasus di mana perusahaan lokal mencoba mendaftarkan merek asing yang sudah terkenal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari popularitas merek tersebut. Praktik ini dikenal sebagai *bad faith registration*, yang merugikan pemilik merek asli dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, prinsip *well-known trademark* menjadi instrumen penting untuk melindungi pemilik merek asing dari tindakan semacam ini.

---

<sup>21</sup> Putri, A. D., & Hakim, R. (2021). *Konflik Merek Dagang dan Penyelesaiannya dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15(3), 87-99. Halaman. 95.

Perlindungan terhadap merek asing tidak hanya berdampak pada kepentingan pemilik merek, tetapi juga pada iklim investasi di suatu negara. Jika suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat dalam melindungi merek terkenal, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berbisnis di negara tersebut. Sebaliknya, jika perlindungan terhadap merek terkenal lemah, maka risiko pelanggaran merek akan meningkat, yang dapat menghambat masuknya investasi asing.

Dalam konteks ekonomi global, penerapan prinsip *well-known trademark* juga memiliki dampak terhadap persaingan usaha. Merek terkenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berkontribusi dalam membangun loyalitas konsumen. Jika merek terkenal tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, maka produk tiruan atau yang menggunakan merek secara tidak sah dapat merusak reputasi merek asli dan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, regulasi mengenai perlindungan merek terkenal harus diperkuat agar tidak hanya menguntungkan pemilik merek, tetapi juga melindungi konsumen dari produk palsu atau yang berkualitas rendah.<sup>22</sup>

Dengan demikian, prinsip *well-known trademark* menjadi bagian penting dalam hukum merek internasional, termasuk di Indonesia. Studi kasus dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek asing yang terkenal dapat membantu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta melindungi kepentingan konsumen. Oleh karena itu, penerapan

---

<sup>22</sup> Wijaya, F., & Ananda, R. (2020). *Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa Merek Asing di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keuangan, Vol. 8(2), 102-115. Halaman. 110

prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia perlu terus diperkuat agar sejalan dengan standar internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **C. Hukum Perdata dalam Sengketa Merek.**

Sengketa merek merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi dalam ranah hukum perdata, terutama dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual. Merek memiliki peran penting dalam dunia bisnis karena menjadi identitas suatu produk atau jasa yang membedakannya dari pesaing. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap hak merek, seperti penggunaan tanpa izin atau pendaftaran dengan itikad buruk oleh pihak lain. Oleh karena itu, hukum perdata berperan dalam menyelesaikan sengketa merek melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.<sup>23</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar agar dapat menuntut pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin. Perlindungan ini mencakup hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan, mengalihkan, dan melisensikan mereknya. Jika terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi serta meminta pengadilan menghentikan penggunaan merek yang bersengketa.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Zulfikar, A. (2021). *Perbandingan Hukum Merek di Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 71.

<sup>24</sup> Lestari, H., & Pratama, S. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Terkenal di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12(1), 55-70. Halaman. 60.

Dalam hukum perdata, sengketa merek umumnya diselesaikan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga. Pengadilan ini memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara terkait hak kekayaan intelektual, termasuk sengketa merek. Gugatan dapat diajukan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan, dengan tuntutan berupa pembatalan pendaftaran merek, ganti rugi, atau penghentian penggunaan merek yang melanggar. Proses ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Keberatan atas Pendaftaran Merek.

Salah satu contoh sengketa merek yang telah diputus di Indonesia adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang berfokus pada perlindungan merek asing. Dalam kasus ini, pengadilan mempertimbangkan prinsip *well-known trademark*, yaitu perlindungan terhadap merek terkenal meskipun belum terdaftar secara resmi di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang dirugikan akibat pendaftaran merek oleh pihak lain yang tidak berhak.

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa merek juga dapat dilakukan secara non-litigasi melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Di Indonesia, mediasi dapat difasilitasi oleh lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dilakukan dalam

tahap mediasi wajib di pengadilan sebelum masuk ke tahap persidangan. Jalur ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.<sup>25</sup>

Sengketa merek tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga pada iklim bisnis secara keseluruhan. Jika tidak ada kepastian hukum dalam perlindungan merek, pelanggaran merek akan semakin marak dan dapat merugikan pelaku usaha yang beritikad baik. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata yang efektif dalam menyelesaikan sengketa merek sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

Dalam konteks global, penyelesaian sengketa merek juga dapat melibatkan hukum internasional, terutama jika merek yang disengketakan berasal dari perusahaan asing. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) terikat dengan ketentuan dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) yang mengatur perlindungan terhadap merek di tingkat internasional. Dengan demikian, hukum perdata di Indonesia harus terus berkembang agar selaras dengan standar perlindungan merek yang berlaku secara global.<sup>26</sup>

Hukum perdata memainkan peran yang sangat penting dalam menangani sengketa merek, baik melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum perdata terhadap pemilik merek bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Oleh

---

<sup>25</sup> Yusuf, R. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual dan Implikasinya terhadap Merek Asing di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Halaman. 98.

<sup>26</sup> Maulana, D. (2019). *Perlindungan Merek Asing di Indonesia: Perspektif Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia. Halaman. 66.

karena itu, sistem hukum perdata di Indonesia perlu terus diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap pemilik merek dalam menghadapi berbagai sengketa yang mungkin timbul di masa depan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran merek asing perspektif hukum perdata di Indonesia**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>27</sup>

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.<sup>28</sup>

Di antara tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat urgen, dan setiap manusia tanpa membedakan etnis, agama dan bangsa semuanya mencintai keadilan. Sebagian ulama mengatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ismail Koto & Ahmad Fauzi. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.

<sup>28</sup> Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 7

<sup>29</sup> Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam.*, Medan: Perdana publishing, halaman 22

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik."<sup>30</sup>

Dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa hukum menggunakan instrumen hukum perdata adalah litigasi, yang melibatkan tuntutan ganti rugi dan penghentian produksi, penggunaan, penjualan, dan distribusi barang bermerek dagang; dan non-litigasi, yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase atau metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, yang tidak melibatkan pengadilan. setiap keputusan untuk membatalkan atau menghapus pendaftaran merek harus dikomunikasikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya, bersama dengan penjelasan alasannya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 68 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016. Merupakan kebijakan berita resmi merek untuk mempublikasikan pemberitahuan pembatalan dan penghapusan merek.<sup>31</sup>

Pengajuan gugatan perkara merek yang dianut oleh Pasal 85 ayat (1) UU Merek pada dasarnya sejalan dengan 118 ayat (1) HIR/RBg karena ditujukan ke

---

<sup>30</sup> Kristiane Paendong (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

<sup>31</sup> Cristhine ST Kansil, & Budiman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 345-355.

Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Pengadilan Niaga memeriksa dan mengadili perkara perniagaan sesuai dengan kompetensi relatifnya.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut untuk gugatan perkara merek terhadap pihak asing yang bertempat tinggal di luar negeri, maka tidak mungkin gugatannya diajukan ke negara asing yang bersangkutan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 85 ayat (1) diatas tidak dapat diterapkan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah R.I.<sup>33</sup>

Agar dapat menyelesaikan perkaranya, Pasal 85 ayat (2) UU Merek 2001 memberikan jalan keluar, bahwa gugatannya diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga tersebut ditetapkan berwenang mengadili perkara dimaksud, karena letaknya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Hukum sebagai gejala sosial menurut pandangan Aristoteles, hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Hukum adalah gejala sosial dan tiada masyarakat tanpa hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Chandra Gita Dewi. 2020, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Jakarta: Deepublish, halaman 126

<sup>33</sup> *Ibid* halaman 30

<sup>34</sup> *Ibid* halaman 30

<sup>35</sup> Rahmat Ramadhani, 2020, *Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum*, Medan: Bunda Media Group, halaman 6

Keberadaan hukum Indonesia hari ini tidak terlepas dari dinamika perjalanan sejarah politik hukum sejak zaman Hindia Belanda (dan bahkan sebelumnya) hingga pasca kemerdekaan. Upaya untuk membangun tatanan (sistem) hukum Indonesia adalah sebuah upaya politik yang memang secara sadar dilaksanakan, yakni dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berakar pada transformasi kultural budaya Indonesia asli dan dikombinasikan dengan budaya (hukum) asing yang berasal dari luar dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan pendaftaran Merek.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan pembatalan Merek paling lambat 5 (lima) tahun

---

<sup>36</sup> Ok Saidin, 2022, Aspek hukum hak kekayaan intelektual, Jakarta : PT Raja grafindo perrsada, halaman 77

<sup>37</sup> Al'Uzma, Fathiya, et al. 2023:"Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT. SUS-HKI/2022)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 355-364.

terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek yang akan diajukan pembatalannya.<sup>38</sup>

Penyelesaian sengketa dalam bentuk pengajuan gugatan baik penghapusan maupun pembatalan diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan niaga yang terdekat dengan tergugat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang berlaku tanggal 18 Agustus 1999. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, pengadilan niaga ada 5, yaitu: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Semarang. Sedangkan dalam hal tergugat berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.<sup>39</sup>

Selama proses pemeriksaan dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar, maka pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan produksi, peredaran, maupun perdagangan barang dan/atau jasa atas penggunaan merek secara tanpa hak tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid* halaman 43

<sup>39</sup> Dwi Rezki Sri. 2021. Penghapusan Merek Terdaftar: Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO. Jakarta: Penerbit Alumni, halaman 215

<sup>40</sup> *Ibid* halaman 43

Jangka waktu sidang pemeriksaan sampai dengan putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

Penyelesaian sengketa pelanggaran merek asing juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Meskipun jalur litigasi lebih umum digunakan, pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian yang dianggap lebih efisien dan tidak merusak relasi bisnis.

Terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam suatu mediasi, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam Pasal 6 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa apabila usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

2. Dalam Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008 dikatakan bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim akan melanjutkan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid* halaman 43

<sup>42</sup> Frans Hendra. 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20

Putusan pengadilan dalam sengketa pelanggaran merek asing memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Jika tergugat terbukti melanggar hak merek, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan berupa ganti rugi, perintah penghentian pelanggaran, bahkan pemusnahan barang hasil pelanggaran. Pasal 94 UU Merek memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan guna memastikan pelanggaran tidak terulang kembali.

#### 1. Jenis pelanggaran merek

Jenis pelanggaran merek asing yang sering terjadi di Indonesia umumnya melibatkan penggunaan merek terkenal yang tidak terdaftar oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Pelanggaran tersebut mencakup peniruan nama, logo, bentuk kemasan, warna dominan, hingga kombinasi huruf yang memiliki kemiripan dengan merek asing.<sup>43</sup>

Pemalsuan dilakukan secara terang-terangan di pasar terbuka maupun melalui jalur distribusi daring. Produk hasil pelanggaran seringkali menysar konsumen yang tidak mengetahui keaslian merek, sehingga menimbulkan kebingungan dan kerugian terhadap reputasi merek asli. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak bagi pemilik merek terdaftar untuk menggugat secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>44</sup>

Pelanggaran terhadap merek asing juga terjadi dalam bentuk pembajakan merek oleh pihak ketiga yang mendaftarkan terlebih dahulu merek asing di

---

<sup>43</sup> Anshori, 2020, *Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, halaman 21

<sup>44</sup> Fitrah, 2022, "Upaya Penyelesaian Non-Litigasi Sengketa Merek", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 2, halaman 1

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Fenomena ini dikenal sebagai praktik trademark squatting, yakni mendaftarkan merek milik orang atau perusahaan asing tanpa izin pemiliknya. Pendaftaran semacam ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk menguasai merek secara hukum di dalam negeri dan kemudian meminta imbalan jika pemilik merek ingin menggunakannya.

Penggunaan merek yang sudah didaftarkan tersebut kemudian dilindungi secara formal oleh sistem administrasi merek, meskipun pada dasarnya dilakukan dengan itikad tidak baik. Perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Merek untuk mencegah pendaftaran dengan niat curang tersebut.<sup>45</sup>

Pelanggaran juga dapat terjadi dalam bentuk penggunaan merek asing secara tidak langsung melalui parody branding atau pemelesetan nama merek. Praktik ini menyamarkan pelanggaran dengan dalih kreativitas atau lokalitas, namun tetap mengacu pada merek global yang sudah dikenal masyarakat luas. Meskipun terlihat berbeda secara visual, namun unsur fonetik dan asosiasi terhadap merek asli tetap kuat dan disengaja untuk memikat konsumen.<sup>46</sup>

Penggunaan semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan degradasi terhadap nilai merek. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa

---

<sup>45</sup> Syahrin, 2021, *Hukum Perdata Komersial dan Internasional*, Medan: CV Pustaka Bangsa, halaman 95

<sup>46</sup> Prasetyo, 2021, "Konstruksi Yuridis Sengketa Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Keperdataan*, Vol 1, halaman 90

hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.<sup>47</sup>

Pemalsuan barang bermerek asing juga termasuk pelanggaran yang marak ditemukan di berbagai pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern. Produk seperti tas, sepatu, pakaian, hingga kosmetik dipasarkan dengan merek terkenal namun diproduksi tanpa izin resmi dari pemilik merek. Pemalsuan ini melibatkan peniruan desain dan label dagang secara penuh, sehingga menciptakan barang palsu yang menyerupai barang asli.

Pelanggaran ini tidak hanya melanggar hak merek, namun juga berdampak pada keselamatan konsumen, terutama dalam kasus produk obat dan makanan. Ketentuan mengenai pelanggaran berat atas merek asing dapat dijerat dengan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek dengan ancaman pidana yang lebih tinggi.<sup>48</sup>

Tindakan pelanggaran merek asing juga kerap dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memahami sepenuhnya aspek hukum kekayaan intelektual. Pelaku usaha ini menggunakan merek asing karena dinilai populer dan mudah dikenal oleh konsumen tanpa melalui prosedur lisensi atau izin. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak menghapus unsur pelanggaran, sehingga pelaku tetap dapat digugat secara perdata oleh pemilik merek yang sah. Peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menjadi langkah penting dalam menekan angka pelanggaran ini.

---

<sup>47</sup> Rahmat, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Produsen*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 89

<sup>48</sup> Azizah, 2023, "Merek Terkenal dalam Perkara Perdata Internasional", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1, halaman 14

Pasal 83 UU Merek menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak merek terdaftar tetap dapat dituntut ganti rugi. Pelanggaran terhadap merek asing yang telah didaftarkan secara sah di Indonesia merupakan pelanggaran langsung terhadap hak eksklusif pemilik merek. Pemilik merek memiliki hak penuh untuk menggunakan dan melarang pihak lain dari penggunaan merek dalam perdagangan yang serupa.<sup>49</sup>

Setiap pelanggaran atas hak tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Hak eksklusif atas merek menjadi bagian dari jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk mengembangkan mereknya di pasar Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan.

Pelanggaran merek asing tidak hanya dilakukan oleh pelaku individu atau perusahaan kecil, tetapi juga oleh perusahaan besar yang ingin menguasai pasar lokal dengan cepat. Perusahaan tersebut terkadang mendaftarkan merek asing yang belum masuk ke Indonesia, meskipun merek tersebut sudah terkenal secara global. Pendaftaran dilakukan untuk memperoleh hak hukum atas merek tersebut dan mencegah pemilik aslinya menggunakan merek itu di Indonesia. Praktik ini memperlihatkan bagaimana sistem pendaftaran merek dapat disalahgunakan jika tidak diiringi dengan ketelitian dan perlindungan terhadap merek terkenal. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek menjadi dasar untuk menolak pendaftaran semacam ini.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Taufik, 2021, "Penyelesaian Sengketa Perdata Merek Asing", *Jurnal Hukum Intelektual*, Vol 4, halaman 78

<sup>50</sup> Handayani, 2020, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Perdata*, Semarang: Pustaka Aswaja, halaman 15

Perusahaan asing yang mengalami pelanggaran merek sering mengalami kerugian yang sangat besar, terutama dari segi reputasi, kepercayaan konsumen, dan potensi kehilangan pangsa pasar. Pelanggaran ini membuat konsumen kehilangan kepercayaan terhadap kualitas produk yang sebenarnya tidak diproduksi oleh pemilik merek asli. Reputasi merek yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi rusak hanya karena produk tiruan yang beredar di pasar. Upaya pemulihan reputasi merek tidak hanya membutuhkan biaya besar, tetapi juga proses hukum yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek asing melalui jalur perdata harus menjadi prioritas.<sup>51</sup>

Kasus pelanggaran merek asing yang melibatkan peredaran barang palsu dalam skala besar juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Operasi penggerebekan dan penyitaan barang palsu rutin dilakukan untuk menekan penyebaran produk bermerek palsu di pasar domestik. Penegakan hukum tidak hanya menjerat pelaku produksi, tetapi juga pelaku distribusi dan penjual akhir.<sup>52</sup>

Penyelesaian kasus semacam ini dapat dilakukan melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif tergantung pada tingkat pelanggaran. Pasal 94 Undang-Undang Merek memberikan ruang bagi pemilik merek untuk meminta tindakan tambahan dari pengadilan dalam rangka pengamanan hak.

Perlindungan terhadap merek asing yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila sistem pendaftaran, pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi

---

<sup>51</sup> *Ibid* halaman 49

<sup>52</sup> *Ibid* halaman 49

masyarakat berjalan secara terpadu. Indonesia sebagai negara dengan pasar besar harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga hak kekayaan intelektual demi menciptakan iklim investasi yang sehat.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum melalui jalur perdata menjadi salah satu pilar penting dalam menangani pelanggaran merek asing secara sistematis. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek asing akan mencerminkan kredibilitas sistem hukum nasional di mata dunia internasional. Kekuatan perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga implementasi yang konsisten dan profesional.<sup>54</sup>

## 2. Prosedur gugatan perdata

Prosedur gugatan perdata atas pelanggaran merek asing di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas penggunaan merek oleh pihak lain tanpa hak.<sup>55</sup>

Gugatan tersebut dapat mencakup permintaan ganti rugi dan permohonan penghentian seluruh perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan merek yang dipersengketakan. Pendaftaran merek menjadi syarat mutlak untuk dapat menggunakan hak gugat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Hak

---

<sup>53</sup> Nurhalimah, 2022, "Relevansi Hukum Perdata dalam Sengketa Merek Dagang", *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol 5, halaman 60

<sup>54</sup> *Ibid* halaman 50

<sup>55</sup> Kurniawan, 2020, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2, halaman 3

eksklusif ini menjamin perlindungan hukum kepada pemilik merek dari pelanggaran oleh pihak lain yang memiliki niat tidak baik.<sup>56</sup>

Pemilik merek yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara merek. Gugatan diajukan secara tertulis oleh penggugat yang harus mencantumkan identitas lengkap, uraian pelanggaran, bukti pendaftaran merek, dan permintaan ganti kerugian. Proses gugatan dimulai dengan pendaftaran perkara di pengadilan dan diikuti dengan pemanggilan terhadap tergugat untuk hadir dalam persidangan. Pengadilan akan menetapkan jadwal sidang, termasuk sidang pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian.

Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Merek memberikan hak kepada penggugat untuk meminta penyitaan terhadap barang-barang hasil pelanggaran merek. Penyitaan tersebut ditujukan untuk mengamankan bukti pelanggaran dan mencegah barang hasil pelanggaran beredar lebih luas di pasar. Tindakan penyitaan ini harus diajukan melalui permohonan resmi kepada pengadilan dan disertai alasan yang cukup kuat. Pengadilan akan mempertimbangkan urgensi dan bukti permulaan sebelum mengabulkan permohonan tersebut.<sup>57</sup>

Penggugat harus membuktikan bahwa merek yang digunakan tergugat memiliki kemiripan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek miliknya. Bukti-bukti yang dapat diajukan meliputi sertifikat pendaftaran merek, contoh penggunaan merek tergugat, saksi ahli, hingga rekaman transaksi yang

---

<sup>56</sup> Ma'ruf, 2022, *Rekonstruksi Hukum Perdata Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, halaman 17

<sup>57</sup> Lubis, 2021, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, halaman 12

menunjukkan kerugian. Pembuktian merupakan bagian krusial dalam proses gugatan karena menentukan apakah terdapat pelanggaran atas hak eksklusif yang dimiliki penggugat. Pengadilan akan menilai bukti secara keseluruhan, termasuk aspek niat tidak baik dari tergugat.<sup>58</sup>

Penggugat juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang timbul akibat pelanggaran merek. Permintaan ganti rugi harus dijabarkan secara rinci dan disertai bukti yang mendukung, seperti penurunan penjualan, hilangnya pangsa pasar, atau kerusakan reputasi merek. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas berdasarkan nilai kerugian nyata yang diderita penggugat. Pasal 95 Undang-Undang Merek mengatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran, hakim dapat memutuskan untuk memberikan ganti rugi secara proporsional.<sup>59</sup>

Pemilik merek dapat meminta kepada pengadilan untuk menghentikan produksi, distribusi, dan penjualan barang yang melanggar hak merek. Perintah penghentian tersebut bersifat preventif untuk menghindari perluasan kerugian yang lebih besar terhadap pemilik merek. Putusan tersebut juga dapat disertai perintah pemusnahan barang yang melanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Merek. Tujuan dari langkah ini adalah menghilangkan efek dari pelanggaran di pasar dan mencegah munculnya pelanggaran serupa oleh pihak lain.

60

---

<sup>58</sup> *Ibid* halaman 50

<sup>59</sup> Yusuf, 2023, "Penyelesaian Sengketa HKI Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol 3, halaman 10

<sup>60</sup> Suryani, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Merek*, Bandung: Alfabeta, halaman 167

Prosedur gugatan perdata atas pelanggaran merek juga memungkinkan terjadinya mediasi di tengah proses persidangan. Mediasi bertujuan untuk membuka ruang damai antara para pihak dan mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Jika tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>61</sup>

Apabila putusan pengadilan tidak memuaskan salah satu pihak, maka tersedia upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi. Prosedur banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Niaga, sedangkan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Upaya hukum ini memberikan ruang untuk mengoreksi putusan yang dinilai keliru dari segi penerapan hukum atau pertimbangan fakta. Setiap tahapan upaya hukum harus mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata.<sup>62</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dari proses gugatan perdata yang harus dijalankan secara nyata oleh pihak yang kalah. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi dan juru sita akan melakukan tindakan hukum untuk memaksa pelaksanaan isi putusan. Pelaksanaan putusan ini mencakup penyitaan harta tergugat, pemusnahan barang bukti, hingga larangan distribusi produk.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Azhari, 2023, *Hukum Merek dalam Dinamika Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 21

<sup>62</sup> Halim, 2020, *Aspek Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 23

<sup>63</sup> *Ibid* halaman 53

Perlindungan terhadap merek melalui gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek menjadi instrumen utama dalam menegakkan hak kekayaan intelektual. Prosedur gugatan yang jelas dan sistematis mencerminkan kepastian hukum bagi pemilik merek, termasuk pemilik merek asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penegakan hukum perdata yang tegas juga mendorong kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha lokal agar menghormati hak eksklusif pihak lain. Sistem hukum perdata yang efektif dalam menangani sengketa merek berkontribusi pada iklim investasi dan perdagangan yang sehat. langkah gugatan perdata atas pelanggaran merek asing berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.<sup>64</sup>

a. Pendaftaran Gugatan ke Pengadilan Niaga

Pihak yang merasa hak mereknya dilanggar harus terlebih dahulu mendaftarkan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang menangani perkara kekayaan intelektual, termasuk perkara merek. Penentuan wilayah hukum bisa berdasarkan domisili tergugat atau tempat terjadinya pelanggaran. Gugatan hanya bisa dilakukan jika merek telah terdaftar di Indonesia, atau jika merek tersebut termasuk kategori merek terkenal sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek. Pendaftaran gugatan dilakukan di bagian kepaniteraan perdata pengadilan.<sup>65</sup>

b. Melampirkan Dokumen Pendukung

---

<sup>64</sup> Nugraha, 2022, *Sengketa Merek dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Mitra Hukum, halaman 8

<sup>65</sup> Dewantara, 2020, "Merek dan Sengketa Komersial Internasional", *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol 1, halaman 7

Penggugat wajib menyertakan dokumen penting sebagai bukti awal dalam gugatan. Dokumen tersebut meliputi sertifikat pendaftaran merek, sebagai bukti legalitas hak atas merek. Jika merek belum terdaftar, maka harus dilampirkan bukti bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal secara internasional. Selain itu, penggugat juga harus melampirkan bukti pelanggaran seperti foto produk, label palsu, bukti kemiripan visual, atau testimoni konsumen. Surat kuasa hukum juga wajib disertakan bila gugatan diajukan melalui pengacara. Terakhir, harus dicantumkan petitum, yaitu rincian tuntutan, seperti permohonan ganti rugi atau perintah penghentian penggunaan merek.<sup>66</sup>

c. Pembayaran Biaya Perkara

Setelah gugatan terdaftar, penggugat wajib melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan. Biaya ini mencakup administrasi pendaftaran perkara, biaya pemanggilan tergugat, serta biaya sidang. Pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk dan bukti pembayaran diserahkan kepada panitera pengadilan. Tanpa pembayaran biaya ini, gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut. Besaran biaya tergantung pada kompleksitas perkara dan nilai gugatan.<sup>67</sup>

d. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Tergugat

Setelah administrasi selesai, pengadilan menetapkan jadwal hari sidang pertama. Penetapan ini disertai dengan pemanggilan resmi kepada pihak tergugat agar hadir dalam persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan dan

---

<sup>66</sup> Widodo, 2023, "Penguatan Perlindungan Hukum Merek Asing", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 1, halaman 5

<sup>67</sup> Rahmi, 2020, "Analisis Yuridis Sengketa Merek Terkenal", *Jurnal Hukum Niaga dan Perdata*, Vol 2, halaman 11

biasanya memerlukan waktu beberapa hari hingga proses pemanggilan dianggap sah. Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang tetap bisa dilanjutkan secara verstek. Dalam tahap ini, tergugat diberi kesempatan untuk menyiapkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan.<sup>68</sup>

e. Proses Mediasi (Wajib)

Sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan menunjuk mediator terdaftar untuk memfasilitasi negosiasi antara penggugat dan tergugat. Jika mediasi berhasil, maka dicapai kesepakatan damai dan ditetapkan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika mediasi gagal, proses sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi perkara. Mediasi bertujuan untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi beban perkara di pengadilan.<sup>69</sup>

f. Pemeriksaan Persidangan

Sidang pokok perkara meliputi tahapan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian. Pada tahap pembuktian, penggugat dan tergugat dapat menghadirkan bukti tertulis, saksi, dan ahli untuk memperkuat argumennya masing-masing. Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan secara objektif untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran merek. Selama

---

<sup>68</sup> *Ibid* halaman 56

<sup>69</sup> Ikhsan, 2021, "Hukum Acara Perdata dalam Kasus Merek", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 1, halaman 58

persidangan, hakim juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara langsung.<sup>70</sup>

g. Permintaan Tindakan Sementara (Opsional)

Penggugat dapat mengajukan permohonan tindakan sementara seperti penyitaan barang yang diduga hasil pelanggaran atau penghentian sementara kegiatan yang menggunakan merek tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) yang memberikan wewenang kepada pemilik merek untuk meminta pengadilan melakukan langkah preventif. Permintaan ini harus disertai alasan kuat dan bukti permulaan yang cukup. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian lebih lanjut selama proses gugatan berjalan.<sup>71</sup>

h. Pembacaan Putusan Pengadilan

Setelah seluruh tahapan pembuktian selesai, hakim akan menjatuhkan putusan akhir. Putusan bisa berupa: gugatan dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Jika gugatan dikabulkan, maka pengadilan dapat memerintahkan penghentian penggunaan merek, pembayaran ganti rugi, atau bahkan pemusnahan barang. Putusan ini wajib dihormati oleh para pihak. Dalam pertimbangannya, hakim akan merujuk pada UU Merek, doktrin hukum, dan asas-asas keadilan dalam kekayaan intelektual.<sup>72</sup>

i. Upaya Hukum Lanjutan (Jika Diperlukan)

---

<sup>70</sup> Wahyuni, 2022, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Asing", *Jurnal Lex Pro Justitia*, Vol 1, halaman 89

<sup>71</sup> Supriyadi, 2021, *Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 120.

<sup>72</sup> Siregar, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing", *Jurnal Hukum Niaga*, Vol 2, halaman 4

Pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Niaga. Setelah itu, tersedia juga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal terjadi kekeliruan penerapan hukum atau kesalahan dalam pertimbangan fakta, kasasi menjadi sarana koreksi terakhir. Upaya hukum ini harus diajukan dalam tenggat waktu tertentu sejak putusan dibacakan. Dalam praktiknya, proses banding dan kasasi bisa memakan waktu yang panjang.

j. Eksekusi Putusan

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi. Eksekusi dilakukan oleh juru sita atas perintah ketua pengadilan. Bentuk eksekusi bisa berupa penyitaan aset, penutupan usaha, atau pemusnahan barang palsu. Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap penting untuk memberikan efek nyata dari perlindungan hukum atas pelanggaran merek.<sup>73</sup>

3. Prosedur pembuktian

Dasar hukum utama dalam penegakan hak atas merek adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin atau hak yang sah. Gugatan dapat dilakukan melalui jalur perdata, baik untuk meminta ganti rugi maupun penghentian penggunaan merek. Hak atas merek secara hukum hanya diperoleh setelah proses

---

<sup>73</sup> Natalia, 2022, "Implikasi TRIPs dalam Hukum Merek Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol 3, halaman 8

pendaftaran yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut.<sup>74</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Pasal ini memberikan perlindungan kepada merek asing yang belum terdaftar di Indonesia, namun telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pihak lain dengan niat tidak baik mendaftarkan merek asing terlebih dahulu. Gugatan tetap dapat diajukan meskipun merek belum didaftarkan, asalkan penggugat dapat membuktikan bahwa merek tersebut memang memiliki reputasi dan pengakuan yang tinggi di pasar nasional maupun internasional.<sup>75</sup>

Pembuktian menjadi aspek paling penting dalam proses peradilan perkara pelanggaran merek. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa terdapat kemiripan yang substansial antara merek miliknya dengan merek yang digunakan oleh tergugat. Kemiripan tersebut dapat berupa kesamaan fonetik (bunyi), visual (tampilan), maupun konseptual (makna atau asosiasi). Dalam hukum merek, kemiripan pada pokoknya dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, sehingga cukup untuk memenuhi unsur pelanggaran.<sup>76</sup>

Unsur itikad tidak baik dari tergugat juga menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Niat buruk dapat dibuktikan melalui riwayat pendaftaran merek tergugat, hubungan antara tergugat dan penggugat, hingga fakta bahwa tergugat

---

<sup>74</sup> Darmawan, 2022, *Hukum Perlindungan Merek Terkenal*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

<sup>75</sup> Marlina, 2020, *Hukum Internasional dan Implikasi Lokal*, Bandung: Refika Aditama, halaman 15

<sup>76</sup> Irwansyah, 2023, "Perlindungan Preventif dan Represif terhadap Merek Asing", *Jurnal Hukum Modern*, Vol 2, halaman 77

tidak memiliki alasan rasional dalam memilih merek yang serupa. Jika terbukti adanya niat tidak baik, maka pengadilan cenderung memberikan perlindungan maksimal kepada pemilik merek asli, termasuk pemilik merek asing yang belum terdaftar.<sup>77</sup>

Bukti tambahan yang mendukung penggugat untuk menunjukkan bahwa merek yang dimilikinya termasuk merek terkenal sangat diperlukan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa data volume penjualan internasional, cakupan distribusi global, kehadiran merek dalam media massa, penghargaan yang diterima, hingga laporan keuangan perusahaan pemilik merek. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa merek telah dikenal luas, maka semakin kuat posisi hukum penggugat dalam gugatan.<sup>78</sup>

Pengadilan akan menilai seluruh bukti tersebut secara komprehensif untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran atas merek. Hakim tidak hanya melihat aspek legal formal dari pendaftaran merek, melainkan juga mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial, dan reputasional dari tindakan tergugat terhadap penggugat. Penilaian ini mencerminkan pendekatan yang tidak semata-mata administratif, tetapi juga substantif demi menjaga keadilan dalam ranah kekayaan intelektual.<sup>79</sup>

#### 4. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

---

<sup>77</sup> *Ibid* halaman 59

<sup>78</sup> Aziz, 2020, "Merek Terkenal dan Hak Eksklusif", *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Vol 4, halaman 11

<sup>79</sup> *Ibid* halaman 60

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat penting dalam penyelesaian sengketa merek karena menjadi lembaga administratif yang pertama kali memproses permohonan pendaftaran, publikasi, serta penerbitan sertifikat merek. DJKI memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pendaftaran merek, memverifikasi kelengkapan administrasi, serta menolak atau menerima permohonan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>80</sup>

DJKI juga memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan saat masa publikasi merek berlangsung selama 2 bulan. Keberadaan masa keberatan ini bertujuan untuk melindungi merek-merek yang telah dikenal sebelumnya agar tidak dibajak oleh pihak lain yang tidak berhak. Peran DJKI menjadi strategis karena sengketa sering kali muncul akibat lemahnya filter saat proses pemeriksaan substantif atau karena tidak adanya keberatan saat masa publikasi.<sup>81</sup>

DJKI juga menyediakan akses publik terhadap data merek yang telah didaftarkan melalui sistem online seperti Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Informasi ini berguna bagi pemilik merek, termasuk pihak asing, untuk mengecek apakah suatu merek telah didaftarkan atau diajukan oleh pihak lain. Selain itu, DJKI bertanggung jawab untuk menolak permohonan pendaftaran yang secara keseluruhan atau pada pokoknya menyerupai merek terkenal, Sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Merek. Pelaksanaan tugas ini membutuhkan ketelitian karena ketidakcermatan dalam proses pemeriksaan dapat

---

<sup>80</sup> Wulandari, 2023, "Perlindungan Hukum Merek Asing Tanpa Registrasi", *Jurnal Yustisia Internasional*, Vol 1, halaman 12

<sup>81</sup> *Ibid* halaman 62

memicu sengketa serius. Oleh karena itu, DJKI juga perlu bersinergi dengan lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa yang masuk ranah perdata.<sup>82</sup>

## **B. Perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia**

Konsep Islam tentang hak milik pribadi bersifat unik karena Allah adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, menurut konsep hak milik pribadi. Hak milik pribadi biasanya diatur oleh hukum Syariah. Pertama, pemanfaatan aset secara berkelanjutan; kedua, pembayaran zakat sesuai dengan harta; ketiga, penggunaan harta benda dengan cara yang bermanfaat; Keempat, tidak merugikan orang lain.<sup>83</sup>

Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan ini menyatakan bahwa pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang telah dikenal luas meskipun belum terdaftar. Penolakan ini termasuk terhadap merek yang meniru nama atau lambang lembaga internasional atau negara.<sup>84</sup>

Hukum merek Indonesia memberi pengakuan terhadap merek yang memiliki reputasi global dan dikenal oleh konsumen lokal. Pengakuan ini mencerminkan

---

<sup>82</sup> Alamsyah, 2021, *Reformasi Perlindungan Hukum di Bidang Merek*, Surabaya: LaksBang Pressindo, halaman 20

<sup>83</sup> Ismail Koto, Ida Hanifah., Surya Perdana, & Ida Nadira (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.

<sup>84</sup> Hidayat, 2023, *Komparasi Perlindungan Merek Lokal dan Asing*, Jakarta: Prenada Media, halaman 89

komitmen sistem hukum Indonesia terhadap perlindungan kekayaan intelektual internasional. Perlindungan terhadap merek terkenal menjadi fondasi dalam mencegah terjadinya pendaftaran yang menyesatkan.<sup>85</sup>

Merek dengan reputasi tinggi sering kali menjadi sasaran pendaftaran tidak sah oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Upaya ini harus dihadang dengan regulasi yang kuat agar tidak terjadi kerugian ekonomi pada pemilik merek yang sah. Merek terkenal membutuhkan perlindungan lebih karena efek dominonya terhadap persepsi publik sangat besar.<sup>86</sup>

Sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip *First to File* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek secara sah ke DJKI. Keberadaan prinsip ini menimbulkan konsekuensi bahwa pihak asing harus waspada dan segera mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ketidaksesuaian pemahaman terhadap prinsip ini menyebabkan terjadinya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak lain.<sup>87</sup>

Banyak perusahaan asing yang belum mendaftarkan merek mereka karena berasumsi reputasi global sudah cukup. Kesenjangan ini menyebabkan merek asing justru dimiliki secara sah oleh pihak lokal yang tidak berhak. Permasalahan ini memaksa pemilik merek asing untuk melakukan gugatan pembatalan ke pengadilan

---

<sup>85</sup> Wahyudi, 2020, *Prinsip Hukum Kekayaan Intelektual Global*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22

<sup>86</sup> *Ibid* halaman 62

<sup>87</sup> Fahmi, 2022, "Efektivitas Pasal 21 UU Merek 2016", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 2, halaman 6

niaga. Beban hukum dan biaya yang ditanggung akibat keterlambatan pendaftaran menjadi cukup berat.<sup>88</sup>

Banyak kasus pelanggaran merek asing terjadi di Indonesia karena pihak lokal mendaftarkan merek terkenal secara sepihak. Merek "*Pierre Cardin*" dan "*Lacoste*" menjadi contoh merek internasional yang dipersengketakan secara hukum di Indonesia. Dalam sengketa ini, pihak lokal mencoba menguasai hak eksklusif atas merek yang telah mapan di pasar internasional. Pemilik merek asing harus mengajukan keberatan ke DJKI sebagai upaya administratif pertama. Jika upaya administratif gagal, langkah selanjutnya dilakukan melalui gugatan ke pengadilan niaga.<sup>89</sup>

Pengadilan menjadi forum resmi untuk membatalkan hak atas merek yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dalam kondisi berat, pelanggaran merek juga dapat masuk ke ranah pidana sesuai Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Merek. Tindakan pidana digunakan untuk menjerat pelanggar yang terbukti melakukan peniruan merek dengan itikad buruk.<sup>90</sup>

Pemerintah Indonesia melalui DJKI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas sistem merek nasional. DJKI diberi kewenangan untuk menolak permohonan merek yang menyerupai merek terkenal meskipun belum ada keberatan dari pihak ketiga. Tugas ini memerlukan akurasi tinggi dalam proses

---

<sup>88</sup> *Ibid* halaman 63

<sup>89</sup> Adriani, 2021, "Hak Eksklusif Merek dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, Vol 3, halaman 5

<sup>90</sup> Wahyudi, 2020, *Prinsip Hukum Kekayaan Intelektual Global*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22

pemeriksaan substantif. Petugas pemeriksa merek harus memiliki kompetensi dalam mengenali merek yang telah memiliki reputasi global.<sup>91</sup>

Publikasi merek merupakan bagian penting dari proses administratif pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Merek. Setelah permohonan diterima secara formal, DJKI wajib mempublikasikannya dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan. Masa publikasi memberi ruang bagi masyarakat atau pemilik merek lain untuk mengajukan keberatan.<sup>92</sup>

Proses keberatan dilakukan secara tertulis dengan menyertakan alasan hukum dan bukti pendukung. Keberatan ini menjadi mekanisme preventif untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari. Pemilik merek terkenal asing sangat diuntungkan dengan adanya periode ini. Waktu dua bulan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memeriksa semua merek yang masuk. Publikasi menjadi wujud transparansi dalam sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual. Transparansi ini mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.<sup>93</sup>

Keberadaan sistem keberatan memberi peluang penting bagi pemilik merek asing untuk mempertahankan haknya. Proses ini menjadi benteng awal sebelum perkara naik ke jalur pengadilan. Keberatan harus diajukan tepat waktu dan disertai dengan dokumen bukti yang sah. DJKI akan menilai keberatan tersebut dalam proses pemeriksaan substantif secara objektif. Penilaian dilakukan berdasarkan kemiripan fonetik, visual, atau konseptual antara dua merek.

---

<sup>91</sup> *Ibid* halaman 64

<sup>92</sup> Munir, 2020, "Pendaftaran Merek dan Masalah Yuridisnya", *Jurnal Hukum Kontemporer*, Vol 2, halaman 34

<sup>93</sup> *Ibid* halaman 65

Merek yang memiliki persamaan pokok biasanya akan ditolak demi mencegah kebingungan konsumen. Penolakan permohonan dapat menyelamatkan pemilik merek terkenal dari kerugian ekonomi dan reputasi. Mekanisme ini mendorong pemilik merek untuk aktif memantau proses publikasi. Peran aktif ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bersifat pasif melainkan harus diperjuangkan.<sup>94</sup>

Pangkalan data ini juga dapat digunakan oleh kuasa hukum untuk menyiapkan strategi hukum dalam keberatan atau gugatan. Informasi yang tersedia mencakup nama pemohon, tanggal permohonan, dan status pemeriksaan. Transparansi ini mempercepat proses identifikasi pelanggaran. Sistem informasi yang terbuka juga membantu DJKI dalam menghindari duplikasi dan kelalaian administratif. Upaya ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam perlindungan hukum.<sup>95</sup>

Pemilik merek terkenal yang tidak sempat mendaftarkan mereknya tetap memiliki hak hukum dalam bentuk gugatan pembatalan. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai Pasal 77 dan 78 UU Merek. Gugatan bertujuan membatalkan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain dengan cara tidak sah. Penggugat harus menunjukkan bahwa pendaftaran dilakukan tanpa itikad baik.<sup>96</sup>

Pembuktian memerlukan dokumen berupa rekam jejak penggunaan merek, pengakuan internasional, dan data penjualan. Beban pembuktian berada di pihak

---

<sup>94</sup> Iskandar, 2022, *Hukum Merek dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 19

<sup>95</sup> *Ibid* halaman 66

<sup>96</sup> Ardiansyah, 2021, *Praktik Perlindungan HKI di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 13

penggugat sehingga diperlukan strategi hukum yang matang. Proses pembatalan di pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya besar. Meski demikian, langkah ini penting untuk mengembalikan hak yang telah dicuri secara administratif. Kemenangan dalam gugatan juga menjadi preseden hukum bagi kasus sejenis di masa mendatang.<sup>97</sup>

Penegakan hukum atas pelanggaran merek asing tidak hanya bersifat perdata tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana. Pasal 100 sampai 103 UU Merek mengatur sanksi pidana berupa penjara, denda, hingga penyitaan barang. Jalur pidana digunakan jika pelanggaran dilakukan secara sistematis, disengaja, dan menyebabkan kerugian besar. Pemilik merek asing dapat melaporkan kasusnya kepada penyidik kepolisian yang khusus menangani pelanggaran kekayaan intelektual.<sup>98</sup>

Proses hukum pidana memerlukan pembuktian unsur niat jahat dan kesengajaan. Sanksi pidana memberikan efek jera dan mencegah pengulangan pelanggaran oleh pihak yang sama. Jalur ini digunakan sebagai pelengkap jika jalur perdata tidak memberikan efek hukum yang cukup. Penegakan hukum pidana juga menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Sistem hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha asing.<sup>99</sup>

Harmonisasi dengan perjanjian internasional seperti TRIPS dan *Paris Convention* harus diperkuat. Kesiapan hukum Indonesia menjadi kunci dalam

---

<sup>97</sup> *Ibid* halaman 66

<sup>98</sup> *ibid* halaman 67

<sup>99</sup> Lestari, 2020, *Pendaftaran dan Perlindungan Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 17

mendorong ekonomi berbasis inovasi. Perlindungan merek bukan hanya soal hukum tetapi juga strategi pembangunan nasional.<sup>100</sup>

Perkembangan globalisasi dan perdagangan internasional mendorong negara-negara di dunia untuk menyelaraskan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) mereka dalam skema hukum internasional yang lebih terpadu. Salah satu instrumen hukum internasional yang memiliki pengaruh luas dalam bidang HKI adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Perjanjian ini merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ditandatangani dalam Putaran Uruguay.<sup>101</sup>

TRIPs mengatur secara komprehensif standar minimum perlindungan HKI yang wajib diterapkan oleh seluruh negara anggota WTO. Lingkup perlindungan yang diatur dalam TRIPs mencakup hak cipta dan hak terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Kehadiran TRIPs menjadikan HKI bukan hanya sebagai urusan domestik, melainkan juga sebagai bagian integral dari perdagangan internasional dan ekonomi global.<sup>102</sup>

Salah satu keunggulan dari TRIPs adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan HKI yang sebelumnya telah diatur dalam berbagai konvensi seperti *Paris Convention* dan *Berne Convention*, lalu

---

<sup>100</sup> Hanafiah, 2020, "Problematika Perlindungan Hukum Merek Asing", *Jurnal Hukum Tata Niaga*, Vol 2, halaman 90

<sup>101</sup> *Ibid* halaman 50

<sup>102</sup> Qadri, 2022, "Keadilan dalam Perlindungan Merek Asing", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 2, halaman 10

menjadikannya sebagai kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme sengketa WTO. Dalam konteks ini, TRIPs tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga normatif dan operasional.<sup>103</sup>

Negara yang melanggar ketentuan TRIPs dapat dikenakan sanksi oleh WTO melalui *Dispute Settlement Body* (DSB), sehingga menciptakan kepastian hukum dan tekanan agar negara-negara anggota menjalankan komitmennya secara efektif. Hal ini membuat TRIPs lebih kuat dari segi implementasi dibandingkan konvensi sebelumnya yang umumnya bersifat sukarela.<sup>104</sup>

Asas yang menjadi landasan utama dalam *TRIPs Agreement* adalah *national treatment* dan *most-favoured-nation treatment*. Prinsip *national treatment* mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara asing sebagaimana diberikan kepada warganya sendiri dalam hal perlindungan HKI. Sementara itu, prinsip *most-favoured-nation* menegaskan bahwa jika suatu negara memberikan perlakuan khusus kepada satu negara, maka perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada semua negara anggota WTO.<sup>105</sup>

TRIPs juga mengakui pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, TRIPs memperbolehkan negara untuk melakukan *compulsory licensing*, yakni pemberian izin penggunaan paten tanpa persetujuan pemegang hak paten dalam keadaan darurat, seperti penyediaan obat-obatan

---

<sup>103</sup> *Ibid* halaman 69

<sup>104</sup> Maulana, 2021, "Kekuatan Hukum Merek Terkenal Asing", *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol 4, halaman 74

<sup>105</sup> *Ibid* halaman 69

esensial. Ketentuan ini memberi ruang fleksibilitas bagi negara berkembang untuk tetap mengakses produk penting dengan harga terjangkau tanpa terhambat oleh monopoli HKI.<sup>106</sup>

1. Syarat Pendaftaran dan Perlindungan Merek Asing di Indonesia (Prinsip *First to File*)

Pendaftaran merek asing di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini menetapkan bahwa perlindungan merek di Indonesia diberikan berdasarkan asas *First to File*, yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa memperhatikan apakah merek itu telah digunakan sebelumnya oleh pihak lain di negara asal. Oleh karena itu, merek asing yang belum terdaftar secara resmi di Indonesia belum memperoleh perlindungan hukum, meskipun telah digunakan secara luas di luar negeri.<sup>107</sup>

Prinsip *First to File* dalam sistem hukum Indonesia menekankan pentingnya pendaftaran sebagai bukti hak eksklusif atas suatu merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016, hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Maka dari itu, pemilik merek asing harus melakukan pendaftaran di Indonesia jika ingin mereknya dilindungi secara hukum di wilayah yurisdiksi

---

<sup>106</sup> Ramadhan, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen dan Merek*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, halaman 16

<sup>107</sup> Fitria, 2023, *Merek Asing dan Peraturan Merek Nasional*, Bandung: Graha Ilmu, halaman 145

Indonesia. Hal ini sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya perebutan atau penyalahgunaan merek oleh pihak lain.<sup>108</sup>

Berbicara untuk mendaftarkan merek asing, pemilik harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek. Persyaratan tersebut mencakup pengisian formulir permohonan, menyertakan label merek, keterangan barang atau jasa yang dilindungi, surat pernyataan kepemilikan merek, serta membayar biaya permohonan. Jika pemohon adalah pihak asing, maka harus diwakili oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili dan memiliki izin praktik di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU Merek yang mensyaratkan bahwa pemohon asing harus menunjuk kuasa hukum lokal.<sup>109</sup>

Pendaftaran merek asing di Indonesia juga tunduk pada ketentuan mengenai penolakan pendaftaran. Pasal 20 UU Merek menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Artinya, pemilik merek asing bisa kehilangan haknya jika terdapat pihak di Indonesia yang telah lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama atau mirip. Hal ini sering kali menimbulkan persoalan hukum yang dikenal sebagai trademark squatting, yaitu pendaftaran merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak.<sup>110</sup>

Pemilik merek asing yang merasa haknya dilanggar masih memiliki beberapa upaya hukum. Berdasarkan Pasal 76 UU Merek, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan

---

<sup>108</sup> *Ibid* halaman 70

<sup>109</sup> *Ibid* halaman 70

<sup>110</sup> Reza, 2020, "Unfair Competition dan Merek Asing", *Jurnal Hukum Komparatif*, Vol 2, halaman 56

oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Pemilik merek asing harus dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah dikenal luas secara internasional dan pihak yang mendaftarkan di Indonesia bertindak dengan niat buruk. Bukti seperti pemakaian internasional, iklan global, dan penghargaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.<sup>111</sup>

Indonesia merupakan anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang mengatur prinsip *national treatment* dan *right of priority*. Dalam hal ini, pemilik merek asing dapat menggunakan prinsip prioritas dengan mengajukan pendaftaran di Indonesia dalam jangka waktu tertentu setelah pendaftaran pertama di negara asal (biasanya 6 bulan). Dengan prinsip ini, pemilik merek asing dapat mengklaim tanggal prioritas dari pendaftaran asalnya sehingga mencegah pihak lain lebih dulu mendapatkan perlindungan di Indonesia.<sup>112</sup>

Perlindungan terhadap merek asing juga semakin diperkuat setelah Indonesia menjadi anggota *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Protokol Madrid). Melalui sistem Madrid, pemilik merek asing dapat mengajukan satu permohonan internasional untuk melindungi mereknya di beberapa negara anggota, termasuk Indonesia. Namun demikian, permohonan tersebut tetap harus melalui pemeriksaan oleh DJKI sesuai hukum nasional Indonesia.<sup>113</sup>

Masa perlindungan atas merek asing yang telah terdaftar di Indonesia berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dan dapat diperpanjang

---

<sup>111</sup> Nirmala, 2022, "Analisis Normatif Perlindungan Merek Asing", *Jurnal Hukum Publik dan Privasi*, Vol 1, halaman 67

<sup>112</sup> *Ibid* halaman 72

<sup>113</sup> *Ibid* halaman 73

untuk jangka waktu yang sama. Pemilik merek harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa perlindungan berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Merek. Jika masa perlindungan berakhir tanpa diperpanjang, maka hak atas merek tersebut gugur dan dapat didaftarkan oleh pihak lain.<sup>114</sup>

Penting bagi pemilik merek asing untuk segera mendaftarkan merek mereka di Indonesia, bahkan sebelum produk atau jasanya dipasarkan secara aktif. Ketiadaan pendaftaran akan melemahkan posisi hukum pemilik asli apabila timbul sengketa di kemudian hari. Asas *First to File* menjadikan tindakan pencegahan (*preventive legal strategy*) lebih penting daripada tindakan represif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur pendaftaran dan pentingnya proteksi hukum atas merek sangat diperlukan dalam strategi ekspansi merek asing ke pasar Indonesia.<sup>115</sup>

Sistem pendaftaran merek asing di Indonesia menitikberatkan pada prinsip formalitas pendaftaran sebagai dasar perlindungan hukum. Prinsip *First to File* menjadikan pendaftaran sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh hak eksklusif. Sistem ini sekaligus menuntut kesiapan dari pemilik merek asing untuk aktif dalam mendaftarkan dan mempertahankan hak mereknya di Indonesia guna menghindari konflik hukum yang berpotensi merugikan secara ekonomi dan reputasi merek.<sup>116</sup>

## 2. Perbandingan Sistem Perlindungan Merek antara Indonesia (*Civil Law*) dan Negara *Common Law*.

---

<sup>114</sup> Farida, 2021, "Peran Hukum Nasional dalam Mengatur Merek Asing", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*, Vol 3, halaman 83

<sup>115</sup> *Ibid* halaman 73

<sup>116</sup> *Ibid*halaman 73

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip "*First to File*", yang berarti hak atas merek hanya diakui apabila telah didaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem ini adalah ciri khas dari negara-negara *Civil Law*, di mana hak kekayaan intelektual merupakan hak administratif yang lahir dari tindakan formal (pendaftaran). Oleh karena itu, siapa pun yang lebih dulu mengajukan dan mendapatkan pendaftaran merek, dialah yang memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek tersebut. Sistem ini menjadikan pendaftaran sebagai syarat mutlak perlindungan.<sup>117</sup>

Di negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia, sistem perlindungan merek berdasarkan prinsip "*first to use*", artinya hak atas merek dapat diperoleh berdasarkan pemakaian pertama di lapangan, bukan semata-mata karena pendaftaran. Dalam sistem ini, pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan dan dapat membuktikan penggunaan tersebut, dianggap sebagai pemilik sah merek, meskipun belum mendaftarkannya secara formal.<sup>118</sup>

Keberadaan pendaftaran bukanlah satu-satunya dasar kepemilikan merek, melainkan hanya sebagai alat penguat bukti dan kemudahan penegakan hukum. Hak merek bisa dilindungi melalui gugatan *passing off*, yaitu bentuk perlindungan terhadap tindakan peniruan merek yang menyebabkan kebingungan di pasar. Gugatan *passing off* dapat dilakukan meski merek belum terdaftar, selama pemilik

---

<sup>117</sup> Qadri, 2022, "Keadilan dalam Perlindungan Merek Asing", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 2, halaman 1

<sup>118</sup> *Ibid* halaman 50

dapat membuktikan reputasi dan kerugian akibat penggunaan merek oleh pihak lain.<sup>119</sup>

Indonesia tidak mengenal mekanisme *passing off*. Oleh sebab itu, jika suatu merek belum didaftarkan, maka secara hukum merek tersebut tidak memiliki perlindungan, meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun dan dikenal luas. Perlindungan hanya dapat diperoleh jika pemilik merek menggugat pembatalan terhadap merek yang sudah didaftarkan dengan dasar itikad tidak baik (Pasal 76 UU Merek). Pembuktian dalam perkara ini lebih berat dibandingkan sistem *Common Law*.<sup>120</sup>

Sistem *Common Law* lebih fleksibel dalam melindungi merek-merek yang sudah eksis di masyarakat, terutama usaha kecil atau lokal yang belum sempat melakukan pendaftaran. Sebaliknya, sistem *First to File* di Indonesia lebih menjamin kepastian hukum karena kepemilikan hak ditentukan secara administratif dan terbuka, melalui database pendaftaran publik yang dapat diakses. Akan tetapi, sistem ini juga rawan penyalahgunaan, seperti praktik trademark squatting.

Indonesia, sebagai negara *Civil Law*, lebih mengutamakan prosedur dan formalitas hukum. Akibatnya, pelaku bisnis asing yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, meskipun terkenal secara internasional, berpotensi kehilangan haknya jika pihak lain lebih dahulu mendaftarkannya secara sah.

---

<sup>119</sup> Ramadhan, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen dan Merek*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, halaman 16

<sup>120</sup> *Ibid* halaman 77

Sementara di negara *Common Law*, pengadilan dapat mempertimbangkan aspek keadilan dan penggunaan nyata di pasar dalam menentukan kepemilikan merek.<sup>121</sup>

Sistem *Common Law* mengedepankan asas keadilan substantif melalui penerapan preseden (putusan sebelumnya), sedangkan sistem *Civil Law* menekankan pada kepastian hukum melalui peraturan tertulis. Oleh karena itu, perbandingan ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan yang berbasis pendaftaran formal versus perlindungan yang berbasis kenyataan penggunaan merek.<sup>122</sup>

### C. Analisis terhadap putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022

Kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena harus dijalankan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Itikad baik menuntut para pihak untuk tidak melakukan tindakan curang, menipu, atau memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat secara tidak adil. Hal ini penting untuk melindungi pemain asing dari kemungkinan eksploitasi oleh tim atau agen yang memiliki kekuatan negosiasi lebih besar.<sup>123</sup>

Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah *Starbucks Corporation*, sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini telah lama dikenal secara global sebagai pemimpin dalam industri makanan dan minuman, khususnya kopi. *Starbucks Corporation* telah memiliki jaringan gerai

---

<sup>121</sup> Mardani, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terapan*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 88.

<sup>122</sup> *Ibid* halaman 77

<sup>123</sup> Nurhilmayah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).

yang tersebar di berbagai negara dan menjadi simbol gaya hidup urban dan modern.<sup>124</sup>

Konteks hukum perdata Indonesia, *Starbucks Corporation* merupakan subjek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yakni orang atau badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Termohon Kasasi, *PT Sumatra Tobacco Trading Company*, juga merupakan badan hukum Indonesia yang terdaftar dan menjalankan usahanya di Indonesia, sehingga secara perdata memiliki kapasitas bertindak dalam proses perdata. Adanya hubungan hukum antara dua subjek hukum inilah yang menjadi dasar lahirnya sengketa merek secara keperdataan di Pengadilan Niaga.

*Starbucks Corporation* diwakili oleh kuasa hukumnya yang berkantor di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2021. Pemberian kuasa tersebut menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menegakkan hak kekayaan intelektualnya di yurisdiksi Indonesia. Keputusan untuk menggunakan perwakilan hukum lokal juga mencerminkan strategi perusahaan dalam menghadapi sistem hukum nasional.

Termohon Kasasi adalah *PT Sumatra Tobacco Trading Company*, sebuah badan hukum yang berdomisili di Sumatera Utara, Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam industri perdagangan tembakau dan menjadi pihak yang mendaftarkan merek "*Starbucks*" dalam kelas barang 34, yaitu produk tembakau

---

<sup>124</sup>Mahkamah Agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.50

dan rokok. PT Sumatra Tobacco diwakili oleh penasihat hukum dari Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2022.

Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sebagai Turut Termohon Kasasi juga menunjukkan bahwa sengketa ini menyangkut kewenangan administratif negara. Direktorat ini bertanggung jawab atas pengurusan, pendaftaran, serta perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar di Indonesia.<sup>125</sup>

Konstelasi para pihak yang terlibat menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya merupakan perseteruan antara dua entitas bisnis, namun juga menyangkut peran negara dalam mengawasi sistem kekayaan intelektual. Dengan kata lain, kasus ini menyangkut kepentingan lebih luas dari sekadar sengketa komersial biasa. Konflik merek ini juga menempatkan sistem hukum nasional pada posisi strategis untuk menguji seberapa efektif mekanisme perlindungan terhadap merek asing, terutama terhadap merek-merek global yang berpotensi dibajak oleh pelaku usaha lokal dengan itikad tidak baik.

## 2. Objek Sengketa

Objek utama dalam perkara ini adalah merek dagang "*Starbucks*" yang telah terdaftar atas nama PT *Sumatra Tobacco Trading Company* dalam kelas 34. Kelas ini mengacu pada produk-produk tembakau, termasuk rokok dan sejenisnya, yang

---

<sup>125</sup>Mahkamah Agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.50

jelas berbeda dari produk yang secara umum diasosiasikan dengan merek *Starbucks Corporation*.<sup>126</sup>

Hak atas merek ini tunduk pada asas *lex specialis* yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, namun dalam prinsip perdata, ia tetap memiliki posisi sebagai benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dan dilindungi. Oleh karena itu, perkara ini pada dasarnya adalah sengketa perdata tentang pengakuan dan penghapusan hak terhadap benda tidak berwujud.<sup>127</sup>

*Starbucks Corporation* sebagai pemegang hak atas merek internasional "*Starbucks*" menggugat karena pendaftaran merek tersebut oleh pihak tergugat dianggap memiliki kemiripan yang sangat substansial. Kemiripan ini tidak hanya mencakup ejaan dan penyebutan, tetapi juga berpotensi mengecoh konsumen karena menggunakan nama yang telah dikenal luas sebagai merek minuman dan gaya hidup. Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah pendaftaran merek oleh tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan peniruan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Dalam perkara ini, *Starbucks Corporation* menyatakan bahwa pendaftaran oleh tergugat bertujuan membonceng ketenaran merek mereka secara internasional.<sup>128</sup>

Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya menilai bahwa merek yang digunakan oleh tergugat mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah dikenal luas secara internasional. Persamaan itu tampak dari struktur

---

<sup>126</sup>Mahkamah agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.50

<sup>127</sup> Bakri, 2022, "Putusan Mahkamah Agung dan Perlindungan Merek Terkenal", *Jurnal Hukum dan Yurisprudensi*, Vol 3, halaman 11

<sup>128</sup>Mahkamah agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.50

kata, jumlah huruf, bunyi yang dihasilkan, dan kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di masyarakat.<sup>129</sup>

Penggunaan nama merek yang identik atau mirip terhadap barang yang berbeda klasifikasi pun tetap dapat dituntut, terutama apabila dilakukan dengan niat meniru merek terkenal. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa tujuan tergugat mendaftarkan merek "*Starbucks*" adalah untuk mengambil keuntungan dari popularitas merek tersebut. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa keberadaan sistem klasifikasi barang tidak otomatis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terkenal, sehingga perlu analisis lebih mendalam terhadap motif dan dampak pendaftaran merek tersebut terhadap kepentingan pemilik merek asli dan konsumen.

### 3. Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi

Dalam tingkat pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh *Starbucks Corporation*. Dalam amar putusannya No. 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dianggap telah daluwarsa dan diajukan secara prematur.<sup>130</sup>

Daluwarsa dalam hukum perdata merupakan institusi hukum yang mengakibatkan hapusnya hak menuntut karena lewatnya waktu (Pasal 1967 KUHPer). Namun dalam kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* salah dalam menilai waktu daluwarsa, karena keberadaan merek terkenal bisa

---

<sup>129</sup> Hartono, 2021, "Studi Kasus Putusan Merek Asing", *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol 2, halaman 95

<sup>130</sup> Mahkamah Agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.5

menangguhkan berlakunya daluwarsa biasa, terutama jika terbukti ada itikad tidak baik. Pertimbangan ini mencerminkan pentingnya unsur legal standing dan just cause of action dalam hukum perdata, yang harus diperiksa lebih substansial daripada hanya melihat aspek waktu formal.<sup>131</sup>

Dalil dari tergugat bahwa gugatan telah melewati batas waktu pengajuan dan belum saatnya untuk diproses diterima oleh pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim tidak mengkaji lebih lanjut mengenai substansi gugatan, termasuk penilaian terhadap status merek "*Starbucks*" sebagai merek terkenal. Atas putusan tersebut, *Starbucks Corporation* mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, pemohon kasasi menyampaikan keberatan terhadap kesimpulan *judex facti* yang dinilai keliru dan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>132</sup>

Mahkamah Agung menyatakan bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan. Setelah meneliti dengan saksama seluruh dokumen, Mahkamah menyatakan bahwa Pengadilan Niaga keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa merek "*Starbucks*" adalah merek terkenal.

Amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh gugatan *Starbucks Corporation* dikabulkan. Mahkamah menyatakan merek milik tergugat batal demi hukum dan memerintahkan pencoretan dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

#### 4. Dalil dan Bukti Pemilik Merek Asing

---

<sup>131</sup> Setyawan, 2022, "MA dan Perlindungan Merek Terkenal", *Jurnal Yurisprudensi dan Hukum Dagang*, Vol 2, halaman 5

<sup>132</sup> Tania, 2023, "Impak Putusan MA terhadap Perlindungan Merek", *Jurnal Hukum Niaga Indonesia*, Vol 1, halaman 12

Dalam proses persidangan, *Starbucks Corporation* mengajukan berbagai bukti yang sangat mendukung klaim mereka sebagai pemilik merek terkenal. Bukti-bukti tersebut mencakup dokumen pendaftaran merek di berbagai negara, termasuk negara-negara dengan yurisdiksi besar di dunia perdagangan internasional.<sup>133</sup>

Pembuktian adalah aspek krusial (Pasal 1865 KUHPer) yang menyatakan bahwa siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa hukum, ia wajib membuktikannya. Bukti-bukti tersebut menunjukkan eksistensi hak *Starbucks* dan adanya niat membonceng popularitas dari pihak tergugat. Ini mempertegas bahwa aspek pembuktian dalam sengketa keperdataan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas pendaftaran merek, tetapi juga dari penguasaan dan penggunaan nyata atas merek tersebut secara global.<sup>134</sup>

*Starbucks Corporation* juga menyertakan bukti penggunaan merek secara intensif dan konsisten di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, yang menunjukkan reputasi global mereka. Fakta ini diperkuat dengan bukti adanya promosi besar-besaran yang dilakukan oleh *Starbucks* sejak jauh sebelum tergugat mendaftarkan merek "*Starbucks*" versi mereka.<sup>135</sup>

Salah satu poin penting dalam pembuktian adalah adanya data penggunaan merek secara global yang menunjukkan bahwa *Starbucks* telah beroperasi dan menggunakan nama merek tersebut secara terus-menerus dan luas. Bukti ini

---

<sup>133</sup>Mahkamah agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.50

<sup>134</sup>Anindya, 2020, "Yurisprudensi Penting MA tentang Merek", *Jurnal Legislasi dan Putusan Pengadilan*, Vol 1, halaman 7

<sup>135</sup> *Ibid* halaman 82

menjadi dasar yang kuat untuk mengklaim bahwa merek tersebut tergolong sebagai "merek terkenal."

Bukti tambahan yang diajukan termasuk laporan penjualan global, pengakuan dari lembaga internasional, serta liputan media yang mengafirmasi keberadaan dan ketenaran merek *Starbucks*. Bukti ini memperkuat argumen bahwa publik internasional mengasosiasikan nama "*Starbucks*" secara eksklusif dengan *Starbucks Corporation*.

*Starbucks* berhasil meyakinkan Mahkamah Agung bahwa merek mereka sudah memenuhi unsur "merek terkenal" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penekanan pada dokumentasi historis dan data promosi yang ekstensif menjadi instrumen penting dalam menggugurkan pendaftaran merek oleh pihak tergugat, sekaligus menjadi preseden pembuktian yang komprehensif dalam perkara serupa di masa depan.<sup>136</sup>

##### 5. Penafsiran Hukum oleh Hakim

Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan hukum yang mempertimbangkan asas-asas perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya prinsip perlindungan terhadap merek terkenal. Asas ini menjadi dasar utama bagi Mahkamah untuk membatalkan pendaftaran merek oleh pihak tergugat.

---

<sup>136</sup> Wahyu, 2023, "Putusan MA atas Sengketa Merek Asing", *Jurnal Lex Hukum Indonesia*, Vol 2, halaman 87-

Pasal 1338 KUHPer (“semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”). Dalam konteks perdata, itikad baik adalah standar moral dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan hak, dan menjadi dasar pengadilan membatalkan suatu hak atas merek jika terbukti digunakan secara menyimpang. Pasal 21 ayat (3) UU Merek juga menjadi cerminan asas tersebut, yang secara substansi merupakan perlindungan perdata terhadap penyalahgunaan goodwill dan reputasi pihak lain.<sup>137</sup>

Mahkamah juga mempertimbangkan asas itikad baik dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal dan dilakukan dengan tujuan membonceng popularitas merek tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap asas ini. Pertimbangan hukum Mahkamah menunjukkan bahwa niat subjektif dari pihak tergugat menjadi elemen penting dalam menilai sah atau tidaknya pendaftaran merek. Fakta-fakta yang diajukan memperlihatkan bahwa tergugat dengan sengaja menggunakan nama "Starbucks" untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak sah.<sup>138</sup>

Mahkamah Agung juga memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Keputusan Mahkamah menunjukkan bahwa hukum tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang beritikad buruk dalam mendaftarkan merek yang menyerupai milik pihak lain.

Mahkamah menilai bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dapat menyesatkan konsumen dan menciptakan kondisi yang tidak adil dalam persaingan pasar. Oleh karena itu, pendaftaran tersebut dianggap cacat hukum. Putusan ini

---

<sup>137</sup> Novita, 2022, "Pembatalan Merek dan Asas Itikad Baik", *Jurnal Hukum Perdata dan Niaga*, Vol 2, halaman 11

<sup>138</sup> *Ibid* halaman 84

menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak semata-mata berpegang pada formalitas administratif dalam pendaftaran merek, tetapi juga memperhatikan konteks dan substansi dari penggunaan merek itu sendiri dalam praktik bisnis yang sebenarnya.

#### 6. Putusan Akhir dan Implikasi Hukumnya

Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari *Starbucks Corporation*. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa merek "*Starbucks*" milik PT *Sumatra Tobacco Trading Company* tidak sah dan harus dicoret dari Daftar Umum Merek.<sup>139</sup>

Mahkamah juga menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik dan oleh karenanya batal demi hukum. *Starbucks Corporation* secara resmi diakui sebagai pemilik sah dari merek "*Starbucks*" yang termasuk dalam kategori merek terkenal. Putusan ini memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pencoretan tersebut dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selain itu, Termohon Kasasi juga diwajibkan membayar seluruh biaya perkara di semua tingkat pengadilan. Implikasi dari putusan ini sangat signifikan karena mempertegas bahwa Indonesia menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual yang berasal dari luar negeri, terutama merek terkenal. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup>Mahkamah Agung, putusan nomor 836 K/pdt.sus-HKI/2022,, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search>, diakses pada 13 juli 2025, pukul 07.50

<sup>140</sup> *Ibid* halaman 85

Putusan ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha lokal untuk tidak sembarangan mendaftarkan merek yang menyerupai merek global. Apabila dilakukan dengan niat tidak baik, maka hukum memberikan sanksi tegas berupa pembatalan pendaftaran dan pencoretan dari daftar merek. Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik perlindungan merek terkenal dan dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam perkara-perkara serupa di masa yang akan datang.

#### 7. Dampak Putusan terhadap Perlindungan Merek Asing dan Preseden

Putusan Mahkamah Agung ini memberikan penguatan terhadap prinsip perlindungan hukum atas merek asing di Indonesia, terutama terhadap merek-merek terkenal yang telah dikenal luas di dunia internasional. Putusan ini membuktikan bahwa hukum Indonesia terbuka terhadap pengakuan hak kekayaan intelektual yang diperoleh di luar negeri.<sup>141</sup>

MA menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak bergantung sepenuhnya pada formalitas administratif, melainkan juga pada substansi dan keadilan perdata. Ini selaras dengan asas *equity before formality*, yang dalam hukum perdata mengedepankan keadilan substantif terhadap bentuk formal hukum. Oleh karena itu, meskipun PT *Sumatra Tobacco* memiliki sertifikat merek secara administratif, tetapi karena terbukti tidak beritikad baik, maka hak tersebut dapat dikesampingkan demi keadilan.<sup>142</sup>

Putusan ini juga akan berpengaruh pada pola penyelesaian sengketa merek di Indonesia, di mana pihak pengadilan diharapkan tidak hanya menilai formalitas

---

<sup>141</sup> *Ibid* halaman 85

<sup>142</sup> Rizky, 2021, *Penegakan Hukum terhadap Merek Terkenal*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, halaman 12

administratif pendaftaran merek, tetapi juga konteks, niat, serta pengakuan internasional terhadap suatu merek.

Preseden yang ditetapkan dari perkara ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perusahaan internasional untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pendaftaran merek oleh pihak lain dengan maksud meniru atau memanfaatkan ketenaran merek mereka. Dengan adanya putusan ini, pelaku usaha lokal akan lebih berhati-hati dalam memilih dan mendaftarkan merek, sehingga dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan menghargai kekayaan intelektual.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Wira, 2023, "Preseden MA dalam Perlindungan HKI", *Jurnal Analisis Yurisprudensi*, Vol 1, halaman 90

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa merek asing di Indonesia dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016. Gugatan dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek tanpa hak. Perlindungan hanya berlaku jika merek telah didaftarkan di Indonesia karena sistem hukum merek menganut prinsip first to file, bukan first to use.
2. Perlindungan hukum terhadap merek asing bersifat terbatas dan mensyaratkan pendaftaran di DJKI. Prinsip first to file memberi prioritas pada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan. Namun, merek asing terkenal tetap mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 merupakan yurisprudensi penting dalam perlindungan merek asing terkenal di Indonesia. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemilik merek lokal yang mencoba mempertahankan pendaftarannya atas merek “*Starbucks*” yang secara substansial menyerupai merek milik Starbucks Corporation, sebuah entitas asing yang telah lama dikenal secara internasional dan terdaftar di Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, karena merek tersebut sudah terkenal dan digunakan oleh pihak lain dalam skala global. Pertimbangan hukum ini mengacu

pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek yang menyatakan bahwa permohonan merek dapat ditolak jika menyerupai atau identik dengan merek terkenal milik pihak lain, walaupun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

## **B. Saran**

1. Seharusnya, DJKI perlu memperkuat sistem pendaftaran dan pengawasan merek dengan teknologi yang lebih baik agar merek asing terkenal tidak mudah disalahgunakan. Hakim juga sebaiknya mempertimbangkan aspek keadilan dan reputasi global merek, bukan hanya formalitas administrasi.
2. Seharusnya, Perlindungan hukum merek asing sebaiknya tidak hanya berbasis pendaftaran, tetapi juga selaras dengan perjanjian internasional seperti TRIPS dan Paris Convention. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif agar merek asing terkenal otomatis mendapat perlindungan di Indonesia.
3. Seharusnya, Putusan MA No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sebaiknya dijadikan yurisprudensi tetap untuk perkara sejenis. DJKI juga perlu memperkuat mekanisme penolakan otomatis terhadap permohonan merek yang menyerupai merek asing terkenal, sehingga potensi sengketa dapat dicegah sejak awal..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anee. Gunawati, (2025). Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat, Jakarta: PT. Alumni. 2022.
- Asmir (2023). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, Hukum Waris Islam.,Medan: Perdana publishing
- Chandra Gita Dewi. 2020, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Jakarta: Deepublish
- Dwi Rezki Sri. 2021.Penghapusan Merek Terdaftar: Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO. Jakarta: Penerbit Alumni
- Faisal, et.al, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Medan:Pustaka Prima
- Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis,2022, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar grafika
- Frans Hendra. 2022. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Hakim, R. (2023). Penerapan Prinsip Well-Known Trademark dalam Perlindungan Merek Asing. Yogyakarta: UII Press.
- Hari Sutra Disemadi, (2023). Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.
- Harjono, A. (2020). Perlindungan Merek dalam Perspektif Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
- Hilman Nur, S. H. (2024). Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPs. Jakarta: Deepublish.
- Jonaedi effendi (2022).Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. Indonesia: Prenada Media.
- Lestari, H. (2019). Aspek Hukum Merek Dagang dan Implikasinya dalam Bisnis Global. Jakarta: Kencana.

- Mahlil Adriaman, (2024), Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Mardiana, K. (2020). Hukum dan Kebijakan Perlindungan Merek dalam Era Digital. Surabaya: UB Press.
- Maulana, D. (2019). Perlindungan Merek Asing di Indonesia: Perspektif Hukum dan Bisnis. Jakarta: Gramedia.
- Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nin Yasmine Lisasih, & Koko Joseph Irianto. (2023), Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer. Jakarta: Stiletto Book,
- Nugroho, D. (2020). Hukum Dagang dan Kekayaan Intelektual. Surabaya: Airlangga University Press
- Ok Saidin, 2022, Aspek hukum hak kekayaan intelektual, Jakarta : PT Raja grafindo perrsada
- Rachmadi Usman. (2021)."Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual." Jakarta: Sinar grafika
- Rahmat Ramadhani, 2020, Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum, Medan: Bunda Media Group
- Suyanto, (2023), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ungress

## **B. Jurnal**

- Adel Chandra,, Kanthika, I. M., & Widarto, J. (2024). Analisis Yuridis Gugatan Merek Terkenal (Well-Known Trademark) Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Study Kasus Putusan Perkara Nomor 836 K/Pdt. Sus-HKI/2022). Jurnal Cinta Nusantara, 2(1).
- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono.(2021),"Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal di Indonesia." Jurnal USM Law Review 4.2 565-585
- Al'Uzma, Fathiya, et al. 2023:"Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT. SUS-HKI/2022)." Locus Journal of Academic Literature Review 355-364

- Artita Andita Putri, (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 1-17
- Cristhine ST Kansil, & Budiman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 345-355.
- Ismail Koto & Ahmad Fauzi. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.
- Ismail Koto, Ida Hanifah., Surya Perdana, & Ida Nadira (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66-73.
- Kristiane Paendong (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Lestari, 2023, "Penerapan Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Asing", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol 4.
- Lestari, H., & Pratama, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12(1), 55-70. Hal. 60.
- Natalia, 2022, "Implikasi TRIPs dalam Hukum Merek Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol 3.
- Nurhilmiyah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).
- Oktaviani, 2020, "Merek Terkenal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kajian Hukum Internasional*, Vol 3.
- Pratama, 2021, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol 2.
- Putri, A. D., & Hakim, R. (2021). Konflik Merek Dagang dan Penyelesaiannya dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15(3), 87-99. Hal. 95.
- Santoso, B. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, Vol. 10(4), 45-60. Hal. 50.

- Setyawan, 2022, "MA dan Perlindungan Merek Terkenal", Jurnal Yurisprudensi dan Hukum Dagang, Vol 2.
- Siregar, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Asing", Jurnal Hukum Niaga, Vol 2.
- Sita Nur Ramdhani Devi,. (2024) "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia." Unes Journal of Swara Justisia 8.2 258-275.
- Syahrul, 2021, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Asing", Jurnal Kejaksaan dan Hukum Perdata, Vol 2.
- Syaiful Badri , Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. Jurnal USM Law Review, 7(2), 974-985.
- Tania, 2023, "Impak Putusan MA terhadap Perlindungan Merek", Jurnal Hukum Niaga Indonesia, Vol 1.
- Wijaya, F., & Ananda, R. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa Merek Asing di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keuangan, Vol. 8(2), 102-115. Hal. 110.
- Wulandari, 2023, "Perlindungan Hukum Merek Asing Tanpa Registrasi", Jurnal Yustisia Internasional, Vol 1.

