

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN MEREK LINTAS NEGARA: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA–THAILAND DAN IMPLEMENTASI PRINSIP *WELL-KNOWN MARKS* PUTUSAN MA NOMOR 1337 K/PDT.SUS-HKI/2025

Imelda Martinelli, Anthony Sutedja, Farelle Anthony Salim, Yunita Estu Lestari

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Yunita.205240255@stu.untar.ac.id

Abstract

The development of global trade has increased the complexity of intellectual property rights protection, particularly in trademark disputes involving multiple jurisdictions. One issue that reflects this condition is the D-NEE trademark dispute involving the original trademark owner from Thailand and a party in Indonesia. This dispute highlights the challenges in applying the territorial principle of trademark protection, especially when a well-known mark in its country of origin is registered by another party in a different jurisdiction. Moreover, this study aims to examine the legal protection of intellectual property rights between Indonesia and Thailand in the context of cross-border trademark disputes, as well as to examine judicial considerations in the decisions of the Jakarta Commercial Court Case Number 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Case Number 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025. The analysis focuses on the application of the concepts of substantial similarity and bad faith in trademark registration. Furthermore, this research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed qualitatively through a descriptive-analytical method. The results indicate that cross-border trademark protection still faces challenges in terms of regulatory harmonization and the implementation of the first-to-file principle, thereby creating opportunities for trademark registration in bad faith. In addition, judicial considerations in this case emphasize the assessment of substantial similarity and the presence of bad faith as the basis for trademark cancellation. The differences in decisions between the court of first instance and the cassation level demonstrate the broad interpretative space available to judges in assessing facts and applying legal norms. Therefore, strengthening legal harmonization and enhancing consistency in the application of trademark protection principles are necessary to ensure greater legal certainty in cross-border trademark disputes.

Keywords: Trademark Dispute, Intellectual Property Rights, Legal Protection, Bad Faith, Cross-Border

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi strategis sebagai tanda pembeda atas barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Keberadaan merek tidak hanya berperan sebagai identitas produk, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, serta tingkat kepercayaan konsumen.¹ Seiring berjalan waktu perkembangan

¹ Gautama, S. (1997). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

kegiatan perdagangan dalam era globalisasi telah meningkatkan peran hak kekayaan intelektual sebagai salah satu instrumen hukum yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Arus perdagangan yang semakin terbuka tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga meningkatkan interaksi antar pelaku usaha dari berbagai negara tak hanya didalam negeri. Kondisi ini secara langsung berdampak pada meningkatnya potensi sengketa hukum, khususnya sengketa merek yang bersifat lintas negara. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan strategis dalam dunia perdagangan adalah merek. Merek berfungsi sebagai tanda atau identitas yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan usaha dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain. Melalui merek, konsumen dapat mengenali asal, identitas dan karakter suatu produk atau jasa, sekaligus dapat menilai kualitas serta reputasi produk tersebut di pasar.² Dalam konteks perdagangan internasional, keberadaan merek bahkan menjadi aset yang bernilai tinggi karena berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen dan daya saing produk/ jasa yang dihasilkan. Dalam praktiknya, globalisasi perdagangan juga mendorong meningkatnya sengketa merek lintas negara, terutama ketika suatu merek yang telah dikenal luas di satu negara digunakan atau bahkan didaftarkan oleh pihak lain di negara berbeda. Dalam Kasus ini Thailand, sebagai negara asal merek D-NEE, dikenal memiliki sistem perlindungan merek yang cukup kuat dan telah diakui dalam praktik internasional. Namun demikian, perlindungan hukum merek bersifat teritorial, sehingga suatu merek yang telah dilindungi di negara asal belum tentu memperoleh perlindungan yang sama di negara lain apabila belum didaftarkan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan mereknya serta memberikan perlindungan terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang memiliki kemiripan dengan merek yang telah terdaftar. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen dari potensi kebingungan dalam memilih produk di pasar. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan sengketa merek yang timbul akibat adanya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Pendaftaran dengan itikad tidak baik biasanya dilakukan dengan cara meniru atau memanfaatkan reputasi merek yang telah dikenal luas dengan tujuan mengambil keuntungan, sehingga berpotensi merugikan pemilik merek yang sebenarnya serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.³ Dalam konteks ini, konsep itikad tidak baik menjadi salah satu aspek penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu pendaftaran merek. Selain itu, dalam kajian hukum merek juga dikenal konsep persamaan pada pokoknya, yaitu suatu keadaan di mana suatu merek memiliki kemiripan dengan merek lain sehingga dapat menimbulkan kesan yang sama di kalangan konsumen. Penilaian terhadap persamaan pada pokoknya tidak hanya didasarkan pada kesamaan secara visual, tetapi juga mencakup kesamaan bunyi dan Kesan keseluruhan yang ditimbulkan oleh merek tersebut.

Permasalahan mengenai persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek seringkali memerlukan penafsiran hukum oleh hakim dalam praktik peradilan. Pada dasarnya itikad tidak baik dalam konteks *Civil Law* yang dianut oleh Indonesia yaitu suatu sikap atau perilaku yang tidak mencerminkan kejujuran, kepatutan, dan standar moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, itikad tidak baik ditandai oleh adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, menyesatkan, atau merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Hal ini disebabkan karena kedua konsep tersebut

² Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³ Jened, R. (2016). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

⁴ Ariyanto, A. (2016). "Perbandingan Asas Itikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)". Diakses 7 April 2026. Dari

bersifat *interpretative* dan tidak selalu dapat ditentukan secara pasti hanya berdasarkan norma tertulis. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dalam sengketa merek serta menilai fakta yang terungkap dalam persidangan guna mencapai keadilan dalam suatu perkara.⁵ Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah sengketa merek D-NEE yang melibatkan pemilik merek asal Thailand dengan pihak di Indonesia. Kasus ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena melibatkan merek asing yang telah dikenal luas, namun didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia. Sengketa ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *first to file*⁶ yang tidak selalu diimbangi dengan itikad baik dari pemohon. Prinsip *First to File* dalam HKI khususnya merek, adalah sistem perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (*file*) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Di Indonesia prinsip ini bersifat konstitutif artinya hak kepemilikan merek baru sah setelah terdaftar.

Dalam perkara a quo, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst pada tingkat pertama menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pihak penggugat. Namun demikian, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025 mengambil pertimbangan yang berbeda dengan mengabulkan permohonan kasasi serta menyatakan bahwa merek yang disengketakan memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh pihak D-NEE Indonesia. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam menilai unsur persamaan dan itikad tidak baik, di mana Mahkamah Agung lebih menekankan pada perlindungan terhadap merek yang telah memiliki reputasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan merek terkenal dalam rezim hukum internasional yang dikembangkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yang menekankan bahwa suatu merek dapat memperoleh perlindungan tidak hanya berdasarkan pendaftaran formal, tetapi juga berdasarkan tingkat keterkenalan dan reputasinya.⁷ Lebih lanjut, pertimbangan hukum tersebut juga selaras dengan ketentuan dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, khususnya Pasal 6Bis yang berbunyi:

“Article 6bis [Marks: Well-Known Marks] (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5d544199d374850c4f076032/perbandingan-asas-iktikad-baik-dalam-perjanjian-menurut-sistem-hukum-civil-law-eropa-continental-dan-common-law-anglosaxon/>.

⁵ Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

⁶ Prinsip *First to File* dalam HKI khususnya merek, adalah system perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (*file*) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Di Indonesia prinsip ini bersifat konstitutif artinya hak kepemilikan merek baru sah setelah terdaftar.

⁷ *World Intellectual Property Organization*. (1999). “*WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*”. Diakses 6 April 2026. Dari <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>.

for a period within which the prohibition of use must be requested. (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

Mengatur bahwa negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan tiruan atau memiliki persamaan dengan merek terkenal, meskipun merek tersebut belum didaftarkan di negara yang bersangkutan,⁸ dengan batas waktu yang diberikan adalah 5 tahun sejak tanggal pendaftaran untuk mengajukan pembatalan dan untuk pendaftaran dengan itikad tidak baik (*bad faith*) tidak ada batas waktu untuk mengajukan pembatalan hal ini mencegah pihak lain mendaftarkan merek tiruan untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek global. Selain itu, prinsip tersebut diperkuat dalam *TRIPS Agreement*, terutama dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3)⁹, yang memperluas perlindungan merek terkenal tidak hanya terhadap barang atau jasa sejenis, tetapi juga terhadap yang tidak sejenis apabila penggunaan tersebut berpotensi merugikan atau mengeksploitasi reputasi merek yang bersangkutan.¹⁰

Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum terhadap fakta yang sama. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, hakim memiliki ruang diskresi dalam menilai dan menerapkan norma hukum, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan konsep yang bersifat *interpretatif* seperti persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. Selanjutnya, dalam memahami dinamika penafsiran hukum oleh hakim, khususnya terkait konsep persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan hukum sebagai suatu sistem norma. Dalam hal ini, teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjadi relevan, yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi¹¹. Melalui pendekatan ini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan semata, tetapi juga sebagai proses interpretasi terhadap norma hukum dalam suatu sistem yang terstruktur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum merek antara Indonesia dan Thailand dalam konteks sengketa lintas negara, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan merek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum merek dalam praktik peradilan serta kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan merek serta pertimbangan hakim dalam sengketa merek lintas negara antara Indonesia dan Thailand. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

⁸ World Intellectual Property Organization. (1883). "Paris Convention for the Protection of Industrial Property". Diakses 6 April 2026. Dari <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>.

⁹ Pasal 16 ayat (2) dan (3) berbunyi "Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark"

¹⁰ World Trade Organization. (1994). "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)". Diakses 6 April 2026. Dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

¹¹ Martinelli, I., Athayya Adzra, K., Vidia, N., Apriliani, F. (2025). *Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt (2024))*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(5), 2073-2076.

dan Indikasi Geografis serta regulasi terkait di Thailand. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, dan perlindungan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dan menghubungkan norma hukum dengan fakta dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga menggunakan hipotesis, yaitu: perlindungan merek lintas negara Indonesia–Thailand belum sepenuhnya efektif, pertimbangan hakim berfokus pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik; serta perbedaan putusan menunjukkan adanya ruang interpretasi hukum oleh hakim.

HASIL PEMBAHASAN

Perlindungan hukum HKI antara Thailand dan Indonesia dalam konteks sengketa atau gugatan HKI Hak merk D-Nee

Pada dasarnya penerapan hukum di Thailand dan Indonesia memiliki bentuk kesamaan antara satu dengan lainnya. Yang mana dalam prosesnya bagi suatu merek yang mau dilindungi dan diakui secara hukum wajib didaftarkan secara resmi dan mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku di tiap negara. Merek tersebut dapat didaftarkan oleh suatu badan usaha atau perorangan. Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya sebagai identitas yang membedakan produk barang maupun jasa di pasar. Dalam praktiknya, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak lain.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Sistem yang digunakan adalah prinsip *first to file*, yang berarti hak eksklusif diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Dengan demikian, pihak yang menggunakan merek tanpa mendaftarkannya tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi sengketa. Prosedur pendaftaran merek di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan tahapan yang sistematis, dimulai dari pemeriksaan administratif, pengumuman kepada publik, hingga pemeriksaan substantif. Tahap pemeriksaan substantif menjadi bagian penting karena bertujuan untuk menilai apakah suatu merek memiliki daya pembeda serta tidak memiliki kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu, suatu merek juga dapat ditolak apabila bertentangan dengan norma hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Setelah melalui seluruh tahapan tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat, merek akan didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu sepuluh tahun. Perlindungan ini dapat diperpanjang selama merek tersebut masih digunakan dalam kegiatan perdagangan. Hak eksklusif yang diperoleh memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Di sisi lain, Thailand juga memiliki sistem perlindungan merek yang serupa, yang diatur dalam Trademark Act B.E. 2534 (1991) adalah undang-undang dasar di Thailand yang mengatur pendaftaran, perlindungan, dan penggunaan merek dagang, merek jasa, merek sertifikasi, dan merek kolektif, merupakan hukum utama yang mengidentifikasi asal-usul barang/jasa dan melindunginya dari pelanggaran, dengan pendaftaran dilakukan melalui Departemen Kekayaan

Intelektual (DIP), beserta perubahan-perubahannya. Thailand menerapkan prinsip *first to file*, sehingga pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek akan memperoleh hak hukum atas merek tersebut. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Proses pendaftaran merek di Thailand dilakukan melalui *Department of Intellectual Property* (DIP) dengan tahapan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, serta pengumuman kepada publik sebelum akhirnya diterbitkan sertifikat merek. Dalam praktiknya, terdapat beberapa ketentuan administratif yang menjadi ciri khas sistem di Thailand, seperti kewajiban bagi pemohon asing untuk menggunakan perwakilan atau agen lokal dalam proses pendaftaran. Meskipun terdapat perbedaan administratif, secara substansi kriteria yang digunakan dalam menilai suatu merek di Thailand tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Merek harus memiliki daya pembeda, tidak menyesatkan, serta tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Masa perlindungan yang diberikan juga sama, yaitu selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang. Kesamaan ini menunjukkan adanya keselarasan prinsip perlindungan merek secara global yang dipengaruhi oleh ketentuan internasional, khususnya dalam kerangka *TRIPS Agreement*. Apabila dibandingkan, Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan mendasar dalam sistem perlindungan merek, terutama dalam penerapan prinsip *first to file* dan jangka waktu perlindungan yang diberikan. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek teknis dan administratif, seperti kewajiban penggunaan agen lokal di Thailand serta perbedaan dalam sistem birokrasi dan bahasa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik hukum tersendiri yang perlu dipahami oleh pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional. Dalam konteks perdagangan global, perlindungan merek bersifat teritorial, sehingga pendaftaran di satu negara tidak otomatis memberikan perlindungan di negara lain. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu melakukan pendaftaran merek di setiap negara tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah sistem *Madrid Protocol*¹² yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional melalui satu mekanisme terpusat tanpa harus dilakukan di setiap negara.¹³

Dengan demikian, pendaftaran merek merupakan langkah penting yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha dan daya saing di pasar global. Baik Indonesia maupun Thailand telah memiliki sistem hukum yang cukup jelas dalam mengatur pendaftaran dan perlindungan merek. Namun, pemahaman terhadap perbedaan regulasi di masing-masing negara tetap menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat mengoptimalkan perlindungan hukum atas mereknya secara efektif. Dalam praktiknya, perlindungan hukum merek lintas negara tidak selalu berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dalam sengketa merek D-NEE yang melibatkan pemilik merek asal Thailand dengan pihak di Indonesia. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menerapkan prinsip *first to file*, penerapan prinsip tersebut tidak selalu mampu memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik merek yang sebenarnya, terutama dalam hal merek yang telah dikenal luas namun belum didaftarkan di negara lain. Selanjutnya, permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada adanya pendaftaran merek oleh pihak di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan merek D-NEE yang telah lebih dahulu dikenal di Thailand. Kondisi ini mengindikasikan adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi merek pihak lain. Dalam hukum merek Indonesia, tindakan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk menolak atau

¹² *Madrid Protocol* adalah perjanjian internasional yang dikelola oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) untuk memudahkan pendaftaran merek di banyak negara sekaligus melalui satu permohonan terpusat. Sistem ini memungkinkan pemilik merek mendaftarkan mereknya di lebih dari 100 negara anggota (*Madrid Union*) dengan satu formulir, satu bahasa, dan satu mata uang (CHF), menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pendaftaran terpisah.

¹³ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (n.d). "*Madrid Protocol*". Diakses 7 April 2026. Dari <https://dgip.go.id/faq/daftar-faq/merek/Merek%20-%20Protokol%20madrid>.

membatalkan pendaftaran merek, khususnya apabila terbukti adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim pada tingkat pertama menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek D-NEE. Putusan ini menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, hakim belum menilai secara kuat adanya persamaan pada pokoknya maupun unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025 justru memberikan penilaian yang berbeda dengan menyatakan bahwa merek yang disengketakan memiliki persamaan pada pokoknya serta didaftarkan dengan itikad tidak baik. Penerapan hukum ini seharusnya menggunakan Pengaturan Merek Terkenal Menurut *WIPO* yang diadopsi dalam putusan di mahkamah agung Tingkat Kasasi. Konsep merek terkenal (*well-known marks*)¹⁴ dalam rezim hukum kekayaan intelektual internasional tidak diatur dalam satu instrumen tunggal, melainkan berkembang melalui berbagai kerangka hukum internasional yang dikoordinasikan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. *Well known marks* dalam HKI adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki daya pembeda kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional dan mendapat perlindungan hukum khusus untuk mencegah penggunaan tanpa izin yang menyesatkan oleh pihak lain, meskipun belum terdaftar di Indonesia.¹⁵ Pengaturan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak semata-mata bergantung pada pendaftaran formal, tetapi juga pada tingkat pengakuan dan reputasi merek di masyarakat.¹⁶

Salah satu landasan utama perlindungan merek terkenal terdapat dalam Pasal 6Bis¹⁷ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang mengharuskan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek yang telah dikenal luas. Ketentuan ini memberikan perlindungan meskipun merek tersebut belum didaftarkan di negara terkait, sehingga menjadi pengecualian terhadap prinsip teritorial dan *first to file*.¹⁸ Selanjutnya, Perlindungan tersebut kemudian diperluas melalui Pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS Agreement*, yang memungkinkan perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya terbatas pada barang atau jasa sejenis, tetapi juga mencakup kategori yang berbeda apabila

¹⁴ *Well known mark* adalah merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat secara global dan memiliki reputasi tinggi sehingga memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat bahkan tanpa pendaftaran resmi di Indonesia. Dan mendapatkan perlindungan khusus untuk mencegah penurunan nilai dan itikad tidak baik oleh pihak lain atas reputasi yang telah dibangun.

¹⁵ Asmrikasari, R. *Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur*. Diakses pada 9 April 2026, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>

¹⁶ *World Intellectual Property Organization*. (1999). "WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks". Diakses 6 April 2026. Dari <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>.

¹⁷ Article 6bis [Marks: Well-Known Marks] (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.* (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.* (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.* (dikutip dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

¹⁸ *World Intellectual Property Organization*. (1883). "Paris Convention for the Protection of Industrial Property". Diakses 6 April 2026. Dari <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>.

penggunaan tersebut berpotensi merugikan atau memanfaatkan reputasi merek.¹⁹ Selain itu, *WIPO* juga memberikan pedoman melalui *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang memuat kriteria dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal. Penilaian tersebut meliputi tingkat pengenalan publik, jangka waktu dan intensitas penggunaan, kegiatan promosi, nilai ekonomi merek, serta perlindungan yang dimiliki di berbagai negara. Meskipun pedoman ini tidak bersifat mengikat, substansinya sering dijadikan acuan dalam pembentukan regulasi nasional maupun dalam praktik peradilan.

Perbedaan putusan antara kedua tingkat peradilan tersebut tidak hanya mencerminkan adanya perbedaan penafsiran terhadap fakta hukum, tetapi juga menunjukkan peran penting diskresi hakim dalam proses penegakan hukum. Diskresi hakim merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan keyakinan serta penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara ini, diskresi hakim terlihat dari perbedaan cara pandang dalam menilai unsur persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, di mana Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan reputasi merek serta potensi kerugian yang timbul bagi pemilik merek yang sebenarnya. Pada dasarnya hakim Mahkamah Agung juga memutuskan sesuai dengan arahan dari melalui Pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS Agreement*. Yang mana berbunyi :

*“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark”.*²⁰ Bahwa setiap Perusahaan atau orang yang mempunyai merek tersebut menjadi terkenal berarti kepunyaan merek tersebut menjadi bagian milik orang atau Perusahaan tersebut, Akhirnya atas pertimbangan ini hakim memutus meski D-nee dari Thailand baru mendaftarkan merk paling akhir di Indonesia, tetapi Dnee Thailand sebagai Perusahaan yang membuat merk terkenal di dunia . Maka D-nee Thailand diputuskan sebagai pemegang merek yang sah di Indonesia.

Dengan demikian, diskresi hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah putusan, khususnya dalam perkara yang melibatkan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dan *interpretatif*. Di satu sisi, diskresi memberikan ruang bagi hakim untuk mencapai keadilan substantif, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diiringi dengan konsistensi dalam penerapannya.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual antara Indonesia dan Thailand dalam konteks sengketa merek lintas negara masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan harmonisasi hukum antar negara, penerapan prinsip *first to file*²¹ yang belum sepenuhnya mampu mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, serta adanya perbedaan penafsiran hukum yang dipengaruhi oleh diskresi hakim dalam praktik peradilan. Oleh

¹⁹ World Trade Organization. (1994). “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*”. Diakses 6 April 2026. Dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

²⁰ Maulana, B. (2000). “Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia”. Diakses 7 April 2026. Dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4822/4263/7773&ved=2ahUKEwi8rvCart6TAxVtyjgGHb-CFkEQFnOECBgQAQ&usq=AOvVaw01PGo3B7uMwg_OKRGQujXw.

²¹ Prinsip *First to File* dalam HKI khususnya merek, adalah system perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (*file*) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Di Indonesia prinsip ini bersifat konstitutif artinya hak kepemilikan merek baru sah setelah terdaftar.

karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi serta peningkatan konsistensi dalam penggunaan diskresi hakim agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan pasti, khususnya dalam menghadapi sengketa merek lintas negara.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dalam menilai persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek?

Bermula dari gugatan yang diajukan oleh NEO FACTORY, CO.,LTD., sebuah badan hukum yang milik Thailand terhadap Hushin Angdreas Ang sebagai Tergugat I dengan melibatkan Pemerintah RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat. Sengketa ini berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terkait Merek yang terdaftar atas nama Tergugat, namun di klaim oleh Penggugat memiliki kemiripan atau melanggar hak prioritas atau kepemilikan mereka.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengenai penilaian persamaan pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, pertimbangan hukum hakim dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta doktrin dan praktik peradilan yang berkembang. Pertama, terkait dengan persamaan pada pokoknya, majelis hakim menilai bahwa kesamaan antara merek para pihak tidak harus identik secara keseluruhan, melainkan cukup apabila terdapat kemiripan yang menimbulkan kesan yang sama di mata konsumen. Dalam hal ini, hakim menggunakan pendekatan *overall impression*, yaitu melihat merek secara keseluruhan baik dari segi visual, fonetik, maupun konseptual. Apabila dari ketiga aspek tersebut terdapat kesamaan yang dominan, maka dapat disimpulkan adanya persamaan pada pokoknya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan masing-masing merek. Unsur dominan merupakan bagian yang paling menonjol dan mudah diingat oleh konsumen. Dalam putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan tambahan unsur tertentu, namun apabila inti atau bagian utama dari merek tersebut sama atau sangat mirip, maka perbedaan tersebut tidak cukup untuk menghilangkan adanya persamaan pada pokoknya. Kedua, terkait dengan itikad tidak baik, majelis hakim menilai bahwa pendaftaran merek oleh tergugat tidak dilakukan secara jujur dan patut. Salah satu indikator yang digunakan adalah adanya pengetahuan tergugat terhadap merek milik penggugat yang telah lebih dahulu ada. Dalam hal ini, apabila terbukti bahwa penggugat telah menggunakan atau mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan memiliki reputasi tertentu, namun tergugat tetap mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan, maka hal tersebut menunjukkan adanya niat untuk meniru atau membonceng ketenaran merek penggugat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya indikasi *free riding*, yaitu upaya untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan reputasi pihak lain. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam hukum merek, karena pendaftaran merek seharusnya dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Majelis hakim juga dapat melihat dari alasan pendaftaran merek oleh tergugat. Apabila tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang rasional mengenai pemilihan merek tersebut, maka hal ini semakin menguatkan dugaan adanya itikad tidak baik. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim pada akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek para pihak serta adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh tergugat. Oleh karena itu, pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan demi hukum guna memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan telah lebih dahulu menggunakan atau mendaftarkan mereknya.

Dalam tingkat Pengadilan Niaga gugatan dengan 7 poin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek D-NEE; 3. Menyatakan merek D-NEE terdaftar Nomor IDM000812806 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek D-NEE; 4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek D-NEE milik Penggugat; 5. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat; 6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk menyampaikan Salinan putusan perkara kepada DJKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) HKI agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek milik Tergugat; 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Gugatan dalam tingkat Pengadilan Niaga ditolak.²²

Dalam putusan yang dijatuhkan pada 17 Desember 2025 Mahkamah Agung mengevaluasi penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Niaga terdapat beberapa poin krusial yang dianalisis dalam tahap kasasi meliputi keabsahan pendaftaran yaitu pertama dengan meninjau apakah pendaftaran kekayaan intelektual oleh Tergugat dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang terkait. Kedua persamaan pada pokoknya atau keseluruhan bahwa Mahkamah Agung menilai ada tidaknya kemiripan yang dapat menyesatkan konsumen antara aset intelektual milik Penggugat dengan yang didaftarkan oleh Tergugat. Putusan Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dalam implikasi Putusan terhadap kepastian hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mempertegas perlindungan bagi pemegang hak yang sah, terutama terhadap praktik pendaftaran yang diduga melanggar hak pihak lain secara melawan hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Majelis Hakim Kasasi memberikan penegasan yuridis yang krusial mengenai batasan perlindungan merek. Hakim menegaskan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat NEO FACTORY, CO., LTD tidak dapat dibenarkan secara hukum. Persamaan ini baik dari segi fonetik, visual, maupun esensi bentuk, dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan di masyarakat mengenai asal-usul produk. Pengadilan mengidentifikasi adanya unsur itikad tidak baik (*bad faith*). Itikad baik dalam terminologi hukum dapat diartikan sebagai *fairness, fair conduct reasonable of fair dealing, decency, reasonableness, decent behavior, a common ethical sense, a spirit of solidarity, community standards of fairness and honesty in fact*, yang mempunyai makna bahwa keadaan batin para pihak dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha harus mengedepankan asas kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Dalam keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Pada prinsipnya itikad baik mempunyai dua makna yaitu dalam arti subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, dan itikad baik dalam arti objektif yaitu kepatuhan. Kejujuran (itikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis.²³

Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara sadar mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal milik pihak lain dalam hal ini merek milik Penggugat, untuk membonceng reputasi yang telah dibangun Penggugat selama bertahun-tahun. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan sistem *first-to-file* yang seharusnya bertujuan melindungi kreativitas, bukan untuk menjadi alat untuk persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pembatalan merek Tergugat menjadi konsekuensi hukum yang mutlak demi menjaga integritas sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penegasan hakim dalam putusan ini didasarkan pada *instrument* hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016

²² Putusan Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025

²³ Kusuma, N., Rahaditya, R. Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn). *Jurnal UNES LAW REVIEW*, 6(2), 420

tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 Menegaskan bahwa permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan pasal ini merinci bahwa pemohon yang beritikad tidak baik adalah mereka yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, meniru atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya.²⁴ Pasal 76 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan”. Hal ini memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pada tingkat kasasi gugatan dikabulkan dan merek D-NEE milik Tergugat dibatalkan.

Secara teoritis, putusan ini mencerminkan penerapan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, suatu pendekatan yang bertujuan untuk memisahkan hukum dari unsur-unsur non-yuridis seperti politik, etika dan agama. Kelsen memandang bahwa hukum harus dipelajari sebagai suatu sistem normatif yang otonom, terstruktur secara logis, dan bebas dari pengaruh nilai-nilai eksternal. Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Ia memperkenalkan konsep *Stufenbau des Rechts* atau struktur berjenjang norma hukum, di mana norma-norma yang lebih rendah memperoleh keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Dalam teorinya, Kelsen berpendapat bahwa hukum seharusnya dikaji secara murni, yakni berdasarkan pada struktur dan logika internalnya sendiri tanpa dicampuri oleh pertimbangan moral, nilai politik, atau pengaruh sosiologis. Pandangan ini berakar dari tradisi filsafat Neo-Kantian yang membedakan secara tegas antara “apa yang ada” (*sein*) dan “apa yang seharusnya” (*sollen*). Kelsen meyakini bahwa hukum termasuk dalam ranah “*sollen*” artinya hukum bukan fakta melainkan norma. Konsep paling penting dalam pemikiran Kelsen adalah hierarki norma hukum. Ia Menyusun hukum dalam bentuk bertingkat mulai dari norma paling dasar yang disebut *Grundnorm* hingga norma-norma operasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan Keputusan pejabat. *Grundnorm* ini bukanlah norma yang dibuat secara eksplisit melainkan merupakan asumsi dasar yang dibutuhkan untuk memahami dan membenarkan keabsahan seluruh sistem hukum. Dengan adanya struktur hierarkis ini setiap normam hukum dinyatakan sah jika diturunkan secara logis dan formal dari norma yang lebih tinggi. Kelsen memberikan perhatian serius terhadap hukum internasional ia berpandangan bahwa hukum internasional seharusnya menjadi kerangka normatif tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara dan menolak pandangan yang menganggap bahwa hukum internasional sebagai sekedar produk kesepakatan politis.²⁵

Hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan keadilan bagi pemilik hak yang jujur atau beritikad baik. Hakim tidak hanya melihat aspek formalitas pendaftaran, tetapi masuk ke dalam ranah keadilan substantif dengan membatalkan sertifikat merek yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan moralitas bisnis. Dengan membatalkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, negara melalui pengadilan hadir untuk memastikan bahwa reputasi bisnis yang dibangun dengan kerja keras tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu Indonesia terikat pada Konvensi Paris 1883 atau *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* khususnya di dalam pasal 6 bis²⁶ dinyatakan bahwa perlindungan terhadap

²⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. 2021-2026. *Hans Kelsen dan Revolusi dalam Pemikiran Hukum Abad ke-20*. Diakses pada 9 April 2026, dari <https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/>

²⁶ *Article 6bis [Marks: Well-Known Marks] (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark*

well-known marks (merek terkenal) meskipun belum terdaftar di negara tersebut atau negara anggota, wajib menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal. Kemudian Indonesia juga tergabung dengan *TRIPS* (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement Tahun 1995 yang mengatur kewajiban negara anggota *WTO* untuk melindungi merek terkenal. Di Indonesia, konvensi-konvensi terkait diakomodasikan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁷

Peran hakim yang mempengaruhi perbedaan dalam interpretasi kemiripan merek dimana hakim Pengadilan Niaga menggunakan diskresi untuk menitikberatkan pada kemiripan *visual* atau *fonetik*²⁸ secara kaku dan mengutamakan prinsip *first to file* sementara hakim MA dalam tingkat kasasi dapat menggunakan diskresi untuk melihat secara lebih luas apakah terdapat persamaan substantif yang menimbulkan kebingungan konsumen. Dalam penilaian itikad tidak baik, hakim sangat berperan dalam menilai bukti-bukti persaingan usaha tidak sehat. Perbedaan putusan terjadi karena hakim MA memiliki pandangan berbeda mengenai batasan pembongcengan reputasi “*well known marks*”²⁹ yang mana mempertimbangkan *TRIPS* (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement yang menetapkan standar minimum perlindungan HKI yang wajib dipatuhi oleh anggota *WTO* (termasuk Indonesia) yang merupakan organisasi memfasilitasi *TRIPS Agreement* sebagai dasar hukum mewajibkan perlindungan merek terkenal (*well known mark*). Dalam hal ini menurut Putusan MA Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025 merek D-NEE Thailand terdaftar di negara Thailand sejak tanggal 15 Mei 1997 dan pada saat merek D-NEE milik Indonesia mendaftarkan mereknya dengan Nomor Pendaftaran IDM000812806 atas nama Tergugat tanggal 19 Desember 2018, dianggap Tergugat sudah mengetahui keberadaan merek D-NEE milik Penggugat. Sedangkan pada tingkat pertama yang menitik beratkan pada prinsip *First to File*.³⁰ Saat hakim Pengadilan Niaga lebih menonjolkan aspek kepastian hukum hakim MA cenderung mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pengadilan menegakkan keadilan.

Mengacu pada yurisprudensi *WIPO* tentang perlindungan merek terkenal (*well known marks*) mencakup pembatalan merek yang meniru merek terkenal kasus serupa adalah Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang merupakan sengketa penggunaan merek “*Pierre cardin*” antara H.Ali Khosin sebagai Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi PT Gudang Garam Tbk, MA mengabulkan kasasi Ali Khosin dan membatalkan putusan sebelumnya dengan pertimbangan bahwa merek “*Pierre Cardin*” adalah merek terkenal milik *fashion house* yang didirikan oleh Pierre Cardin di Paris sehingga pendaftaran oleh pihak lain menimbulkan kebingungan dan melanggar prinsip perlindungan merek terkenal. Melalui kasasi yang

considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested. (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith. (dikutip dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

²⁷ Hura, Y. (2025). *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12 (2), 157-158

²⁸ *Visual* berkaitan dengan penglihatan atau apa yang dapat dilihat, *fonetik* berkaitan dengan bunyi Bahasa dan cara pengucapannya.

²⁹ *Well known mark* adalah merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat secara global dan memiliki reputasi tinggi sehingga memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat bahkan tanpa pendaftaran resmi di Indonesia. Dan mendapatkan perlindungan khusus untuk mencegah penurunan nilai dan itikad tidak baik oleh pihak lain atas reputasi yang telah dibangun.

³⁰ Prinsip *First to File* dalam HKI khususnya merek, adalah system perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (*file*) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Di Indonesia prinsip ini bersifat konstitutif artinya hak kepemilikan merek baru sah setelah terdaftar.

dikabulkan MA pendaftaran merek yang dianggap meniru merek terkenal dinilai sebagai itikad tidak baik dan memperkuat prinsip perlindungan terhadap merek terkenal (*well known marks*).³¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem perlindungan merek di Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan mendasar, khususnya dalam penerapan prinsip *first to file* sebagai dasar pemberian hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara sah. Sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya konflik kepemilikan dalam praktik perdagangan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan pada aspek administratif serta keterbatasan perlindungan yang bersifat teritorial atau hanya satu pintu, sehingga pendaftaran merek di satu negara tidak secara otomatis memberikan perlindungan di negara lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya sengketa merek lintas negara, terutama dalam konteks perdagangan global yang semakin berkembang.

Kasus sengketa merek D-NEE menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Praktik peniruan atau pemboncengan reputasi merek yang telah dikenal luas menjadi indikasi adanya penyalahgunaan sistem pendaftaran merek. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap merek terkenal menjadi sangat penting, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum internasional melalui prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *WIPO*, *Paris Convention*, dan *TRIPS Agreement*. Perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa diskresi hakim memiliki peran yang signifikan dalam menafsirkan unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik”. Mahkamah Agung dalam putusannya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan reputasi merek serta potensi kerugian yang dialami oleh pemilik merek yang beritikad baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum merek, yaitu:

1. Penguatan regulasi nasional, khususnya dalam memperjelas kriteria penilaian itikad tidak baik agar dapat mencegah pendaftaran merek yang bersifat oportunistik.
2. Peningkatan konsistensi putusan hakim, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penegakan hukum merek di Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan unsur persamaan pada pokoknya dan reputasi merek.
3. Harmonisasi hukum dengan standar internasional, melalui penguatan implementasi prinsip-prinsip dan standar yang diatur dalam *WIPO*, *Paris Convention*, dan *TRIPS Agreement*, khususnya terkait perlindungan merek terkenal.
4. Memperkuat sistem pendaftaran internasional elektronik atau online yang berintegrasi dengan setiap negara anggota, tujuan pemanfaatan Madrid Protocol, guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh perlindungan merek di berbagai negara tanpa harus melakukan di setiap negara.
5. Peningkatan kesadaran pelaku usaha, agar lebih proaktif serta memberikan edukasi bagi semua kalangan usaha atau bisnis dalam mendaftarkan mereknya di negara tujuan ekspansi guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan merek dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di tingkat nasional maupun internasional

³¹ Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 terkait sengketa penggunaan merek “*Pierre Cardin*”

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A. (2016). "PERBANDINGAN ASAS IKTIKAD BAIK: DALAM PERJANJIAN MENURUT SISTEM HUKUM CIVIL LAW (EROPA CONTINENTAL) DAN COMMON LAW (ANGLOSAXON)". Diakses 7 April 2026. Dari <https://jurnal.hukumonline.com/a/5d544199d374850c4f076032/perbandingan-asas-iktikad-baik-dalam-perjanjian-menurut-sistem-hukum-civil-law-eropa-continental-dan-common-law-anglosaxon/>.
- Asmrikasari, R. *Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur*. Diakses pada 9 April 2026, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (n.d). "Madrid Protocol". Diakses 7 April 2026. Dari <https://dgip.go.id/faq/daftar-faq/merek/Merek%20-%20Protokol%20madrid>.
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. 2021-2026. *Hans Kelsen dan Revolusi dalam Pemikiran Hukum Abad ke-20*. Diakses pada 9 April 2026, dari <https://fh.untar.ac.id/2025/05/14/hans-kelsen-dan-revolusi-dalam-pemikiran-hukum-abad-ke-20/>
- Gautama, S. (1997). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hura, Y. (2025). *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12 (2), 157-158
- Jened, R. (2016). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, N., Rahaditya, R. Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn). *Jurnal UNES LAW REVIEW*, 6(2), 420
- Martinelli, I., Athayya Adzra, K., Vidia, N., Apriliani, F. (2025). *PEMAKNAAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI NORMA HANS KALSEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6718 K/PDT (2024))*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2073-2076.
- Maulana, B. (2000). "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia". Diakses 7 April 2026. Dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4822/4263/7773&ved=2ahUKEwi8rvCart6TAXVtyjgGHb-CFkEQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw01PGo3B7uMwg_OKRGQujXw.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
- Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 terkait sengketa penggunaan merek "Pierre Cardin"

Putusan Nomor 1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

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

Universitas Medan Area. *Teori Perlindungan hukum*. Diakses pada 7 April 2026.
Dari [138400101_file5.pdf](#)

World Intellectual Property Organization. (1999). “*WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*”. Diakses 6 April 2026. Dari <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>.

World Intellectual Property Organization. (1883). “*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*”. Diakses 6 April 2026. Dari <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>.

World Trade Organization. (1994). “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*”. Diakses 6 April 2026. Dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.