

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR TERHADAP TINDAKAN
 PERSAMAAN MEREK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh :

Raisya Ghina Nabilah

raisayaghinab@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Seiring meluasnya arus globalisasi, berdampak pada kemajuan ekonomi dalam bidang perdagangan barang ataupun jasa sehingga memungkinkan terjadinya persaingan antara para pelaku usaha. Merek memiliki peran sentral sebagai identitas hukum sekaligus simbol reputasi suatu produk, dan pembeda barang atau jasa di pasar. Permasalahan ini menjadi kompleks ketika suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik (*Bad Faith*). Kasus sengketa antara merek Jack Daniel's dan JACKSTAR, serta merek Buttonsscarves dan Umamascarves menjadi contoh nyata yang diulas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi suatu merek dari tindakan persamaan merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer. Spesifikasi penelitian ini yaitu, berdasarkan pada deskriptif analitis yang diperoleh dari data hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data secara sistematis dengan teknik studi dokumen yang mengumpulkan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian dan juga analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari sudut pandang ilmu hukum untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kerangka hukum telah komprehensif meliputi pendaftaran, pemeriksaan substantif, masa pengumuman, dan opsi perpanjangan, efektivitas perlindungan masih terbatas oleh kendala prosedural, pembuktian *bad faith*, dan pelaksanaan putusan. Kondisi ini menegaskan pentingnya kejelasan konstruksi gugatan, konsistensi penafsiran unsur persamaan pada pokoknya, serta ketegasan dalam menilai itikad tidak baik. Maka dari itu, diperlukan kehati-hatian para praktisi hukum dalam membedakan gugatan pembatalan dan pelanggaran merek, disertai penguatan peran DJKI melalui pemeriksaan substantif yang lebih ketat, serta penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung guna menyeimbangkan kepastian hukum prosedural dengan perlindungan substantif bagi pemilik merek beritikad baik.

Kata Kunci : Merek, Itikad Tidak Baik, Gugatan

ABSTRACT

In the era of globalization, economic progress in the trade of goods and services has intensified competition among business actors. Trademarks hold a central role as both legal

identifiers and symbols of reputation, functioning to distinguish goods or services in the marketplace. The issue becomes complex when trademarks are registered in bad faith. The disputes between the trademarks Jack Daniel's and JACKSTAR, as well as Buttons scarves and Umama scarves, serve as concrete examples examined in this research. Accordingly, this study aims to examine and analyze the legal protection afforded to registered trademarks and the legal remedies available to safeguard trademarks against the acts of similarity. The research method used is a normative juridical approach based on primary legal materials. The study specification is based on descriptive analysis obtained from primary, secondary, and tertiary legal data. The data collection was conducted using document study techniques, where the data were indirectly obtained from research subjects to gain relevant information about the object of study. The collected data were then analyzed qualitatively using juridical methods to draw legal conclusions. The results of this study explain that although the legal framework comprehensively regulates registration, substantive examination, publication, and renewal, the effectiveness of protection remains limited by procedural constraints, evidentiary challenges in proving bad faith, and the enforcement of court decisions. These limitations highlight the necessity of clearer claim construction, consistent interpretation of the principle of similarity in essential elements, and strict assessment of bad faith in trademark registration. Therefore, greater prudence is required from legal practitioners in distinguishing between cancellation and infringement claims, reinforced by the role of DJKI in conducting stricter substantive examinations, as well as the formulation of technical guidelines by the Supreme Court to ensure a balance between procedural legal certainty and substantive protection for good faith trademark owners.

Keywords: Trademark, Bad Faith, Lawsuit

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin meluasnya arus globalisasi, berdampak juga pada perkembangan kemajuan ekonomi digital dalam bidang perdagangan barang ataupun jasa. Perkembangan ekonomi digital ini terjadi akibat perubahan yang mendorong kemajuan di berbagai sektor ekonomi.¹ Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap aktivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan bebas antara para pelaku usaha, bahkan antar negara.

Banyaknya produk yang tersedia di era perdagangan bebas mengakibatkan adanya persaingan usaha, yang memberikan konsumen akses lebih luas terhadap berbagai pilihan produk yang tersedia.²

Sejalan dengan hal itu, hak kekayaan intelektual mempunyai peranan utama dalam perlindungan terhadap segala inovasi yang diciptakan, hal ini mendorong semakin majunya pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang terus ada dan juga menjamin terlindunginya hak eksklusif yang terdiri dari dua macam yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral

¹ Eni Dasuki Suhardini, Rachmat Suharno, Reynald Sandi Owen *Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study*, Jurnal Sasi Volume 31 Issue 2, June 2025, [10.47268/sasi.v31i2.2939](https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2939)

² N. Febriani dan W. W. A. Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital: Beserta Studi Kasus*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2019, hlm. 87.

(*moral right*) pencipta dan pemilik kekayaan intelektual di mata hukum.³ Untuk itu, dibutuhkan daya pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya.

Merek merepresentasikan reputasi, kualitas, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan suatu produk atau perusahaan. Melalui merek, konsumen dapat dengan mudah dapat membedakan kesan kualitas antara suatu produk dengan produk lainnya.⁴ Selain itu, Merek yang kuat akan memberikan rasa percaya diri bagi konsumen dalam mengambil keputusan saat melakukan pembelian.⁵ Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, merek telah berkembang menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga bagi pemiliknya.⁶

Dasar hukum dari merek di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan turunan peraturan pelaksana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis) bertujuan agar terdapat makna dan manfaat dari suatu merek yang nantinya berdampak pada kepentingan nasional. Hal ini sebagai bentuk upaya

menjaga persaingan dalam usaha yang sehat serta menegakkan perlindungan hukum merek dengan adanya pendaftaran merek.

Merek tidak boleh memiliki kesamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya, karena hal ini akan merusak reputasi dan *goodwill* atau itikad baik yang telah dibangun oleh pemilik merek. Itikad tidak baik disini berupa pemohon merek dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁷

Bentuk perlindungan hukum terhadap merek telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang secara khusus mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Maksud dari “persamaan pada pokoknya” memiliki artian kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain yang menyebabkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.⁸ Berdasarkan sistem

³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 21.

⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Sleman, 2018, hlm. 71.

⁵ *Ibid*, hlm. 59.

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 71.

⁷ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 82.

⁸ *Ibid*, hlm. 81.

pendaftaran merek Indonesia yang menerapkan asas *First to file*, maka pemilik merek yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif adalah pemilik merek yang pertama mendaftarkan mereknya.⁹ Jadi, apabila ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu maka permohonan pendaftaran merek itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena akan memberikan keuntungan yang tidak *fair* atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai sengketa merek JACK DANIEL'S dengan JACKSTAR, serta sengketa merek Buttonsscarves dan Umamascarves. Penulis juga membahas perlindungan serta upaya hukum merek terdaftar terkait adanya tindakan persamaan merek dalam sengketa antara penggugat dan tergugat yang keduanya merupakan merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini juga membahas mengenai adanya itikad tidak baik merek JACKSTAR dan Umamascarves dalam pendaftaran mereknya. Meskipun substansi pelanggaran merek dapat terbukti, adanya kesalahan dalam aspek prosedural dan konstruksi hukum, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sehingga merek milik Tergugat tetap tercatat dan memperoleh perlindungan hukum dalam Daftar Umum Merek.

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum dalam mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada setiap subjek hukum melalui mekanisme preventif berupa pencegahan maupun represif berupa penindakan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penerapan prinsip perlindungan hukum menuntut komitmen kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai subjek perlindungan sekaligus pengawas yang menuntut pemenuhan hak-haknya. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat dalam pendidikan dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran hukum.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibagi ke dalam dua bentuk yaitu, bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah preventif, merupakan perlindungan yang dilakukan sebelum munculnya suatu sengketa. Melalui perlindungan ini, warga masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat atau keberatan terhadap suatu keputusan yang berpotensi merugikan haknya. Tujuan dari mekanisme preventif adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran, serta membatasi tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kewenangan. Dengan cara ini, hukum berperan sebagai pagar awal yang memberi kesempatan agar hak masyarakat tidak mudah dilanggar.

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 54.

Kedua, terdapat perlindungan hukum yang bersifat represif, yakni perlindungan yang baru diberikan setelah terjadi pelanggaran. Pada tahap ini, hukum berfungsi memulihkan kembali hak-hak yang telah dirugikan sekaligus memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Mekanisme represif umumnya diwujudkan melalui proses peradilan maupun forum penyelesaian sengketa yang diakui oleh hukum.¹⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori Philipus M. Hadjon dalam Dhoni Martien, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, sebagai perlindungan dari tindakan sewenang-wenang maupun sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹

B. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* (IP) merujuk pada hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau entitas atas hasil dari kreativitas dan inovasi yang berbentuk karya intelektual. KI ini bersifat immaterial, yang berarti tidak berbentuk fisik, namun memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan atau dilisensikan kepada pihak lain. OK Saidin mengemukakan pendapat bahwa Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, atau hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada

pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.¹²

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek merupakan elemen penting dalam dunia perdagangan yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."

2. Fungsi Merek

Fungsi utama dari merek adalah untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing yang ada di pasar. Dengan memiliki merek, suatu produk atau jasa bisa dikenali oleh konsumen sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dari produk lain yang serupa. Merek memberikan identitas yang jelas pada produk atau jasa yang dipasarkan, yang memungkinkan konsumen untuk dengan mudah memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, merek juga membangun citra dan reputasi di mata konsumen, yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka.

3. Sistem Perlindungan Merek

Perlindungan merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 296.

¹¹ Dhoni Martien, *op.cit.*, hlm. 22.

¹² Ramadhan, Siregar, dan Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press, Medan, 2023. hlm.1

Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilik merek yang terdaftar untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek yang mereka miliki. Merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan yang sah dari negara, yang memungkinkan pemilik merek untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa yang dapat membingungkan konsumen. Perlindungan hukum terhadap merek memberikan jaminan bagi pemilik merek untuk mengontrol penggunaan merek mereka dalam perdagangan¹³.

4. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam memperoleh perlindungan hukum yang sah atas merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Di Indonesia, pendaftaran merek diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dan melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

D. Tinjauan Umum Gugatan dan Sengketa Merek

1. Jenis Gugatan Sengketa Merek

Di Indonesia, gugatan sengketa merek dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek. Objek gugatan pelanggaran merek adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar, serta penggunaan merek yang tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Hal ini dapat menyebabkan

kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek terdaftar.

2. Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa merek adalah Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan masalah perdagangan, termasuk pelanggaran merek dan perselisihan pendaftaran merek. Sengketa merek dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk sengketa merek.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Terhadap Tindakan Persamaan Merek Dihubungkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi yang semakin berkembang, merek memiliki peran sentral sebagai identitas dan nilai komersial dari suatu barang atau jasa. Kerangka hukum perlindungan merek terdaftar diatur secara normatif melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *first to file* yang dianut di Indonesia dalam sistem pendaftaran merek, yang berarti perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara sah dan memenuhi

¹³ Ni Made Trisna Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas

Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia*, no. 2, Vol. 397-404, 2021, hlm. 399.

persyaratan administratif yang ditentukan. Implementasi sistem *first to file* yang merupakan perlindungan hukum preventif dalam menjamin hak atas merek terdaftar, dan memberikan kepastian hukum yang tinggi karena menggunakan kriteria objektif berupa tanggal pendaftaran sebagai dasar penentuan prioritas hak.

Konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek mencerminkan dimensi yang luas dan kompleks, yang tampak ketika pendaftar mengetahui adanya merek serupa sebelum mengajukan permohonan, meniru atau mendompleng reputasi merek terkenal, memiliki hubungan bisnis maupun personal dengan pemilik merek yang ditiru, serta menunjukkan pola perilaku pendaftaran yang mengarah pada praktik *trademark trolling* atau *cybersquatting*.

Doktrin "*nearly resembles*" dalam penilaian persamaan merek mengacu pada pendekatan holistik yang memandang merek sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa memecah-mecah bagian-bagian tertentu dari merek tersebut. Doktrin ini diadopsi dari praktik peradilan internasional dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia melalui berbagai putusan yang menekankan pentingnya menilai persamaan merek berdasarkan kesan keseluruhan (*overall impression*) yang ditimbulkan. Pendekatan ini mencegah terjadinya manipulasi merek melalui penambahan atau pengurangan elemen-elemen kecil yang tidak mengubah karakteristik dasar merek secara signifikan.

Implementasi konsep persamaan pada pokoknya dalam praktik memerlukan analisis yang melibatkan berbagai parameter objektif dan subjektif. Parameter objektif meliputi perbandingan langsung antara elemen-elemen fisik dari kedua merek, sedangkan parameter subjektif melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya kebingungan

konsumen (*likelihood of confusion*) berdasarkan perspektif konsumen rata-rata yang memiliki tingkat perhatian wajar. Analisis ini harus mempertimbangkan konteks penggunaan merek dalam perdagangan, karakteristik konsumen target, serta tingkat sofistikasi pasar untuk produk atau jasa yang bersangkutan.

Adapun contoh kasus sengketa merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dalam sistem konstitutif, seperti kasus Jack Daniel's versus PT Industri Semak pemilik merek lokal "JACKSTAR", serta Buttonsscarves versus Umamascarves. Semua merek tersebut merupakan merek yang telah terdaftar di Indonesia. Dalam sengketa merek antara Jack Daniel's dan PT Industri Semak, Jack Daniel's yang lebih dahulu melakukan pendaftaran telah mencerminkan penerapan prinsip *first to file system* sebagaimana diatur dalam UU Merek. Dengan adanya pendaftaran yang sah dan tercatat dalam daftar umum merek, Jack Daniel's berhak memperoleh perlindungan hukum atas mereknya serta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melarang pihak lain memakai tanpa izin, dan menuntut setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek tersebut.

Penerapan strategi perlindungan merek terkenal di Indonesia dalam kasus antara Jack Daniel's dan PT Industri Semak menunjukkan kompleksitas implementasi prinsip-prinsip perlindungan merek terkenal dalam sistem hukum nasional yang menganut prinsip *first to file*. Meskipun Indonesia sebagai anggota Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement* memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan prosedural dan substantif.

Jack Daniel's Properties, Inc. sebagai pemilik merek terkenal "JACK DANIEL'S"

berusaha membuktikan itikad tidak baik melalui beberapa argumen, yaitu adanya persamaan pada pokoknya antara merek JACKSTAR dengan merek JACK DANIEL'S khususnya pada penggunaan kata "JACK" sebagai unsur dominan, adanya perbedaan signifikan antara merek JACKSTAR yang didaftarkan dengan merek JACKSTAR yang beredar di pasaran yang sengaja dibuat menyerupai tampilan merek JACK DANIEL'S, dan adanya pola perilaku terdaftar yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek "JACKDEE" yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JACK DANIEL'S. Namun, strategi perlindungan merek yang diterapkan Jack Daniel's menghadapi bantahan yang kuat dari PT Industri Semak yang berhasil mengeksploitasi kelemahan dalam konstruksi gugatan penggugat. Walaupun PT Industri Semak dalam sengketa ini bukan pihak *First to file*, namun dalam sengketa ini substansi perkara dapat dikesampingkan karena adanya kesalahan prosedural yaitu adanya *obscuur libel* atau ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan Jack Daniel's Properties.

Kasus sengketa ini dalam putusannya menyatakan bahwa terdapat ketidakjelasan dan kekaburan dalam gugatan penggugat karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalam posita disebutkan adanya perbedaan antara merek JACKSTAR yang terdaftar dengan merek JACKSTAR yang beredar di pasaran, namun dalam petitum tidak diminta penghentian produksi dan peredaran produk tersebut sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Merek. Kegagalan ini mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, sehingga isu-isu substantif mengenai perlindungan merek terkenal dan itikad tidak baik tidak pernah mendapat pemeriksaan secara

yuridis. Sehingga, berimplikasi pada merek JACKSTAR yang tetap sah secara administratif.

Hal serupa terjadi dalam perkara Buttonsscarves dan Umamascarves, Buttonsscarves sebagai merek yang pertama terdaftar mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan utama agar merek "umamascarves" dinyatakan batal dan dicoret dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonsscarves" dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Gugatan juga mencakup tuntutan ganti rugi dan penghentian produksi serta pemasaran produk dengan merek tersebut. Dalam gugatannya, Linda Anggreaningsih mendalilkan bahwa merek "umamascarves" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonsscarves", dalil ini diperkuat melalui bukti analisis visual dan karakteristik merek yang menunjukkan kemiripan signifikan, baik dari segi logo, rancangan karakter huruf, pola penamaan, hingga tata letak serta proporsi desain merek.

Namun, dalam eksepsi *obscuur libel* yang diajukan tergugat mendalilkan bahwa Penggugat menggabungkan gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Merek dengan gugatan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek. Dalam petitum gugatannya, penggugat tidak hanya memohon pembatalan pendaftaran merek "umamascarves", tetapi juga menuntut agar tergugat menghentikan seluruh kegiatan produksi, pemasaran, dan pengedaran produk dengan merek tersebut, serta menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab yang telah beredar di pasaran. Tuntutan-tuntutan tersebut mencerminkan karakteristik gugatan pelanggaran merek yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan merek dan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita, bukan

karakteristik gugatan pembatalan merek yang semata-mata bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek yang tidak sah.

Namun, pengadilan tingkat pertama secara tegas menyatakan bahwa Muhammad Shakeel telah bertindak sebagai pendaftar merek dengan itikad tidak baik, setelah menilai adanya persamaan pada pokoknya antara merek "umamascarves" dengan merek "buttonscarves" yang telah lebih dahulu terdaftar. Putusan ini berimplikasi pada pembatalan pendaftaran merek "umamascarves" oleh Muhammad Shakeel di berbagai kelas, dan perintah agar tergugat menghentikan seluruh kegiatan produksi dan pemasaran serta menarik produk-produk yang menggunakan merek tersebut dari peredaran. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *first to file* sekaligus mempertegas peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah, khususnya ketika terbukti adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Ketika pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan aspek keadilan substantif (*substantive justice*) dimana perlindungan terhadap merek yang beritikad baik harus didahulukan dibandingkan dengan perlindungan terhadap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, sekaligus mencerminkan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap prosedur gugatan dalam sengketa merek, pengadilan memandang bahwa meskipun terdapat pencampuradukan antara gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek, namun secara substansial kedua gugatan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan bertujuan untuk melindungi hak yang sama, yaitu hak eksklusif penggugat atas merek "buttonscarves". Pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali

justru sebaliknya, yang mengabulkan eksepsi tergugat dan membatalkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa merek "umamascarves" tetap terdaftar dan Muhammad Shakeel tetap memiliki hak untuk menggunakannya, putusan ini mencerminkan pentingnya penerapan asas-asas hukum acara perdata secara konsisten, karena teknik dan konstruksi hukum dalam penyusunan gugatan harus tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Secara keseluruhan, antara sengketa merek Jack Daniel's dan JACKSTAR, serta Buttonscarves dan Umamascarves, menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan, khususnya konsistensi antara posita dan petitum untuk menghindari eksepsi *obscuur libel*. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua kasus sengketa tersebut, dalam kasus pertama yaitu Merek Jack Daniel's dan JACKSTAR eksepsi dikabulkan pada tingkat pengadilan pertama, sedangkan dalam kasus sengketa Buttonscarves dan Umamascarves eksepsi dikabulkan dalam tingkat kasasi. Artinya, eksepsi formil tidak otomatis membuat gugatan ditolak. Namun, pada praktiknya meskipun eksepsi ada, pengadilan terkadang memilih memeriksa pokok perkara dan memutus perkara secara materiil dengan mengesampingkan aspek formil. Hal Ini menciptakan ketidakpastian apakah eksepsi *obscuur libel* bersifat fatal atau dapat diabaikan demi substantif keadilan.

B. Upaya Hukum Untuk Melindungi Merek Terdaftar Terhadap Tindakan Persamaan Merek

Sistem perlindungan merek di Indonesia menyediakan dua jenis gugatan perdata utama yang dapat ditempuh oleh pemilik merek untuk melindungi hak-haknya, yaitu gugatan pembatalan merek

terdaftar dan gugatan pelanggaran merek. Gugatan dapat didefinisikan sebagai tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menegakkan atau melindungi haknya. Fungsi utama dalam gugatan adalah mencegah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yaitu tindakan mengambil keputusan atau melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah. Kedua jenis gugatan terkait pelanggaran dan pembatalan merek ini memiliki landasan hukum, konstruksi yuridis, dan akibat hukum yang berbeda secara fundamental, sehingga pemahaman yang tepat mengenai karakteristik masing-masing gugatan menjadi krusial dalam menentukan strategi litigasi yang efektif. Perbedaan mendasar antara kedua gugatan ini terletak pada objek sengketa, subjek yang dapat mengajukan gugatan, dasar hukum yang digunakan, prosedur pembuktian yang diperlukan, dan bentuk putusan serta akibat hukum yang dihasilkan.

Dalam gugatan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan upaya hukum yang ditujukan untuk menghentikan penggunaan merek secara tanpa hak oleh pihak lain dan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Gugatan ini dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia, pemilik merek mempunyai hak yang kuat untuk mengambil berbagai tindakan hukum guna melindungi hak eksklusifnya. Salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh pemilik merek guna

memberikan perlindungan terhadap mereknya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan upaya hukum yang ditujukan untuk membatalkan pendaftaran merek yang dianggap tidak memenuhi persyaratan substantif atau administratif yang ditetapkan dalam undang-undang merek. Gugatan ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, yang mencakup pelanggaran terhadap persyaratan absolut maupun persyaratan relatif pendaftaran merek. Objek gugatan pembatalan adalah pendaftaran merek itu sendiri, bukan penggunaan merek dalam perdagangan, sehingga tujuan utama gugatan ini adalah untuk menghilangkan status hukum merek sebagai merek terdaftar dan mencabut sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dari segi akibat hukum, gugatan pembatalan merek yang dikabulkan akan mengakibatkan dicabutnya pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dan berakhimya perlindungan hukum terhadap merek tersebut, sedangkan gugatan pelanggaran merek yang dikabulkan akan mengakibatkan kewajiban bagi pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek dan membayar ganti rugi kepada pemilik merek yang sah. Berangkat dari implikasi yuridis, putusan pengadilan dalam sengketa merek menegaskan bahwa teknik penyusunan gugatan memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan perlindungan hukum atas merek terdaftar. Pengadilan menempatkan aspek formil sejajar dengan aspek materiil, sehingga kekeliruan dalam konstruksi gugatan berpotensi menggugurkan upaya pemilik merek yang beritikad baik untuk

memperoleh keadilan substantif. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 8 ayat (3) HIR atau Pasal 118 ayat (3) RBg, yang mewajibkan agar surat gugatan memuat secara jelas dasar gugatan (posita) dan tuntutan (petitum). Dalam praktiknya, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa penggabungan dua jenis gugatan yang berbeda, seperti gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek, bertentangan dengan asas kejelasan gugatan dan dapat menimbulkan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dengan demikian, penerapan kejelasan gugatan menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menjaga kepastian hukum prosedural, meskipun penerapan yang ketat kerap berdampak pada sulitnya pemilik merek memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Konsekuensi dari penerapan hukum acara perdata yang demikian ketat tampak nyata dalam sejumlah perkara, seperti sengketa antara Jack Daniel's dengan Jackstar, serta perkara Buttonsscarves dengan Umamascarves, di mana pengadilan menolak gugatan karena adanya pencampuradukan antara gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek. Padahal, secara materiil terdapat indikasi kuat adanya persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh pihak tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam aspek prosedural dapat menutup jalan menuju keadilan substantif, sebab hakim terikat pada asas bahwa gugatan harus tegas dan jelas mengenai objek serta dasar hukumnya, sebagaimana ditekankan pula dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 142 RBg yang mengatur bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan objek tertentu. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut tidak

hanya menjadi cerminan konsistensi penerapan hukum acara perdata, tetapi juga menghadirkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

III. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 menegaskan prinsip *first to file* sebagai sistem konstitutif yang memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama dalam melindungi mereknya. Namun, keberadaan unsur itikad baik dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan doktrin persamaan pada pokoknya menunjukkan bahwa sistem ini tidak bersifat absolut. Kasus Jack Daniel's vs Jackstar dan Buttonsscarves vs Umamascarves memperlihatkan bahwa perlindungan hukum preventif atas merek tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif pendaftaran, tetapi juga oleh penilaian substantif terhadap itikad baik dan kemungkinan timbulnya kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*). Unsur itikad baik merupakan elemen yang sangat penting dalam pendaftaran merek, hal ini berfungsi untuk menjamin merek yang akan didaftarkan merupakan hasil kreativitas asli dan bukan hasil meniru merek yang telah terlebih dahulu terdaftar.

Upaya hukum represif melalui gugatan pembatalan merek (Pasal 76 UU Merek) dan gugatan pelanggaran merek (Pasal 83 UU Merek) menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang berbeda. Gugatan pembatalan ditujukan untuk membatalkan merek yang didaftarkan secara tidak sah, sedangkan gugatan pelanggaran dimaksudkan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek dari penggunaan tanpa izin. Kegagalan dalam membedakan dua jalur gugatan ini, sebagaimana terjadi dalam perkara Jack Daniel's vs Jackstar dan Buttonsscarves vs Umamascarves, dapat menyebabkan

gugatan tidak diterima, sekalipun terdapat indikasi kuat adanya itikad tidak baik. Hal ini menegaskan bahwa strategi litigasi yang tepat sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik merek.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Sleman, 2018, hlm. 71.
- Eni Dasuki Suhardini, Rachmat Suharno, Reynald Sandi Owen *Legal Aspects of the Capital Market Position and Benefits in Indonesia: A Comparative Study*, Jurnal Sasi Volume 31 Issue 2, June 2025, [10.47268/sasi.v31i2.2939](https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2939)
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 54.
- N. Febriani dan W. W. A. Dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital: Beserta Studi Kasus*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2019, hlm.
- Ni Made Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, no. 2, Vol. 397–404, 2021, hlm. 399.
- Ramadhan, Siregar, dan Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press, Medan, 2023. hlm.1
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 21.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 71.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 296.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 82.