

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Merek dagang adalah aset intelektual penting di era globalisasi saat ini, melindungi identitas bisnis dan membedakan produk atau jasa di pasar yang semakin terhubung. Merek dagang tidak hanya menunjukkan kepercayaan konsumen tetapi juga memiliki nilai keuangan yang dapat diperdagangkan, seperti akuisisi atau lisensi perusahaan. Dengan kemajuan perdagangan bebas dan teknologi, pentingnya merek dagang semakin meningkat karena memungkinkan bisnis untuk mendorong inovasi, membangun reputasi global, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan internasional yang ketat.

Merek dagang telah menjadi aset strategis bagi para pelaku usaha untuk membedakan produk atau jasa di tengah persaingan pasar yang semakin ketat di era globalisasi dan kemajuan perdagangan digital saat ini. Merek membangun kepercayaan pelanggan lebih dari sekedar identitas komersial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia mengatur perlindungan merek. Undang-Undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Pasal 1 angka 6 menyatakan merek sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan Pasal 21 menetapkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Merek sangat penting dalam persaingan bisnis karena peran utamanya sebagai pembeda membuat produk lebih mudah dikenali oleh konsumen dan membedakannya dari produk lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap hak merek sangat penting untuk menjaga upaya dan inovasi pemilik merek serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang curang dan penipuan.¹

¹ Lilis Mardiana Anugrahwati, "PENTINGYA PENDAFTARAN MEREK," *ADMISI BISNIS*, n.d., 209–14.

Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, terutama merek, sebagai bagian dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-Undang sebelumnya dan menyempurnakan beberapa ketentuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan standar internasional seperti *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Sistem konstitutif, juga dikenal sebagai prinsip pertama kali mendaftarkan, menyatakan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dengan niat baik memiliki hak eksklusif atas merek. Ini adalah prinsip utama dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Konsep ini digunakan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghilangkan ketidakpastian dalam sistem *first-to-use*.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan berbasis digital (*digital commerce*). Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan melalui berbagai platform *e-commerce*, media sosial, *marketplace*, maupun aplikasi digital yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak atas merek. Dalam lingkungan digital, suatu merek tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas produk yang melekat pada kemasan barang, melainkan telah berkembang menjadi identitas digital (*digital identity*) yang menentukan reputasi, kepercayaan konsumen, hingga nilai komersial suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek tidak hanya dipandang sebagai perlindungan atas suatu tanda,

² Tri Setiady, "HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP TRIPS AGREEMENT DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL" 8, no. 4 (2014): 595–613.

melainkan juga sebagai perlindungan terhadap investasi, reputasi bisnis, dan keberlanjutan kegiatan usaha di era ekonomi digital³.

World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan nilai ekonomi aset-aset tidak berwujud (*intangible assets*), termasuk merek dagang (*trademark*), yang kini menjadi salah satu aset perusahaan dengan nilai paling tinggi dibandingkan aset fisik. Dalam praktik bisnis modern, nilai suatu perusahaan sering kali lebih banyak ditentukan oleh kekuatan mereknya dibandingkan oleh nilai aset berwujud yang dimilikinya. Merek yang memiliki reputasi baik akan menciptakan loyalitas konsumen (*brand loyalty*), meningkatkan daya saing perusahaan, mempermudah ekspansi pasar, bahkan menjadi objek lisensi, waralaba (*franchise*), maupun pengalihan hak yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berbasis inovasi dan kreativitas.

Fenomena tersebut semakin nyata seiring berkembangnya perdagangan elektronik (*electronic commerce*) di Indonesia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan membuka toko daring (*online shop*) menyebabkan jumlah pelaku usaha meningkat secara signifikan, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hak atas merek, seperti penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, pemboncengan reputasi (*passing off*), pemalsuan merek (*counterfeiting*), hingga pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (*bad faith registration*). Praktik demikian menjadi lebih mudah dilakukan karena penggunaan media digital memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk kepada konsumen dalam skala nasional bahkan internasional hanya melalui satu platform

³ Nurlali Suryani and Sulastris, "Perlindungan Hukum Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Indonesia," *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 10 (2022): 138–50.

digital. Akibatnya, sengketa mengenai persamaan pada pokoknya semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun kerugian reputasi bagi pemilik merek yang sah.⁴

Perspektif hukum ekonomi, perlindungan terhadap merek memiliki fungsi strategis karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan inovasi produk. Sebaliknya, lemahnya perlindungan hukum terhadap merek akan menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam menciptakan iklim usaha yang sehat melalui pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek yang beritikad baik. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan juga oleh konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam menafsirkan konsep "persamaan pada pokoknya" yang menjadi inti berbagai sengketa merek di Indonesia.⁵

Perkembangan ekonomi digital yang berlangsung secara masif telah membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak atas merek. Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam beberapa tahun terakhir. Digitalisasi layanan pendaftaran merek yang dilakukan pemerintah melalui sistem permohonan elektronik telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Di sisi lain, peningkatan jumlah permohonan tersebut menunjukkan bahwa merek telah dipandang sebagai aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisis Perkembangan Perdagangan Digital Indonesia* (Jakarta, 2024).

⁵ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2023).

tinggi dan menjadi instrumen utama dalam memenangkan persaingan usaha pada era perdagangan digital.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, jumlah permohonan kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan merek menjadi salah satu jenis kekayaan intelektual yang paling banyak diajukan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek semakin meningkat seiring berkembangnya kegiatan perdagangan nasional maupun internasional. Peningkatan permohonan tersebut juga menjadi indikator bahwa merek tidak lagi dipandang sekadar sebagai identitas produk, melainkan telah berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi bagi pelaku usaha.

Peningkatan jumlah permohonan merek tersebut tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku UMKM mulai menyadari bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh identitas usaha yang mampu membangun kepercayaan konsumen. Merek menjadi sarana pembeda yang memiliki fungsi ekonomis karena mampu meningkatkan nilai jual produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat posisi tawar pelaku usaha dalam menghadapi kompetisi pasar. Oleh sebab itu, pendaftaran merek bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan administratif semata, melainkan telah menjadi bagian dari strategi bisnis untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Peningkatan jumlah permohonan merek juga diikuti dengan meningkatnya potensi sengketa di bidang merek. Banyaknya permohonan yang diajukan kepada DJKI menyebabkan semakin besar kemungkinan munculnya merek-merek yang mempunyai kemiripan, baik dari segi visual, fonetik, maupun konseptual. Kondisi tersebut semakin kompleks karena perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha memperoleh

inspirasi, bahkan meniru identitas visual merek lain dengan sangat mudah. Akibatnya, tidak sedikit permohonan merek yang ditolak karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perkembangan ekonomi digital, arus globalisasi perdagangan juga menyebabkan semakin terbukanya lalu lintas barang dan jasa lintas negara.⁶ Produk-produk asing dapat dengan mudah dipasarkan di Indonesia, demikian pula produk nasional dapat diperdagangkan di pasar internasional. Situasi tersebut menyebabkan intensitas persaingan antar pelaku usaha semakin tinggi sehingga merek menjadi instrumen utama dalam membangun identitas serta mempertahankan posisi kompetitif suatu produk. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum terhadap merek tidak lagi hanya berfungsi melindungi kepentingan individual pemilik merek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara menjaga kepastian hukum perdagangan, melindungi konsumen dari potensi kebingungan (*likelihood of confusion*), serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional.⁷

Fenomena meningkatnya sengketa merek menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak cukup hanya diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran. Perlindungan tersebut juga harus diwujudkan melalui penerapan hukum yang konsisten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun lembaga peradilan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa merek sering kali menghadapi hakim pada persoalan interpretasi mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara dua merek yang dipersengketakan. Permasalahan ini menjadi semakin penting karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memang telah memberikan definisi mengenai persamaan pada pokoknya,

⁶ Jasman, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Dalam Era Globalisasi" 2, no. 03 (2025): 10–17.

⁷ Syifa Rahmatul et al., "Pelindungan Hukum Merek Terkenal Atas Tindakan Passing Off Di Indonesia Berdasarkan Doktrin Likelihood of f Confusion Syifa Rahmatul Ummah Arif," 2025.

tetapi belum memberikan parameter yang sepenuhnya baku sehingga ruang interpretasi hakim masih cukup luas.

Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya variasi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Pada perkara tertentu, hakim lebih menitikberatkan penilaian terhadap persamaan unsur dominan (*dominant element doctrine*), sedangkan pada perkara lain hakim lebih mengedepankan kesan keseluruhan (*overall impression*) atau kemungkinan timbulnya kebingungan di kalangan konsumen (*likelihood of confusion*). Perbedaan pendekatan tersebut pada akhirnya melahirkan disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik fakta hukum yang relatif serupa. Disparitas tersebut tidak hanya memengaruhi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, tetapi juga berdampak terhadap iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem perlindungan merek di Indonesia.⁸

Perspektif teori kepastian hukum, konsistensi putusan merupakan salah satu indikator utama efektivitas penegakan hukum. Apabila norma hukum yang sama ditafsirkan secara berbeda dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, maka tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kajian terhadap disparitas penafsiran konsep persamaan pada pokoknya menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam praktik peradilan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum merek di Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan modern.⁹

⁸ Jeremy Exaudi Purba and Wilma Silalahi, "Judicial Inconsistency and Its Implications for Trademark Protection in Indonesia" 7, no. 2 (2026): 1054–67, <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.369>.

⁹ Andrew Wijaya, "Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5081–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.

Sistem ekonomi modern beroperasi secara adil dan efisien jika ada persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha) adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha yang seimbang di Indonesia. Istilah "persamaan" menjadi salah satu konsep penting dalam penegakan hukum persaingan usaha untuk menentukan apakah tindakan tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran yang sebanding dengan perilaku yang dilarang secara eksplisit, seperti monopoli. "Persamaan pada pokoknya" adalah salah satu ide paling penting dan paling sering menjadi subjek perselisihan merek. Konsep ini membantu dalam menentukan apakah suatu merek dapat didaftarkan atau dibatalkan karena dianggap meniru merek lain. Secara tegas, pendaftaran merek yang memiliki kemiripan substansial dengan merek, merek terkenal, atau indikasi geografis dilarang menurut Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan pasal kemudian menjelaskan definisi "persamaan pada pokoknya", yang merujuk pada standar yang telah lama digunakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.¹⁰

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sengketa merek, terutama yang disebabkan oleh penggunaan merek serupa, masih menjadi isu dominan di pengadilan niaga. Inti dari perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar terletak pada kemampuannya untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Konsep "persamaan pada pokoknya" ini menjadi sangat krusial karena tidak hanya mencakup kemiripan secara visual, tetapi juga mencakup persamaan bunyi ucapan, komposisi unsur, atau kesan yang ditimbulkan, yang berpotensi membingungkan konsumen. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas melarang pendaftaran merek yang memiliki

¹⁰ Wijaya.

persamaan tersebut, baik dengan merek terdaftar lebih dahulu maupun dengan merek terkenal. Ketentuan ini diperkuat dengan hak pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.¹¹

Praktik penggunaan merek serupa oleh pihak ketiga sering kali menimbulkan konflik hukum. Fenomena ini marak terjadi, terutama di sektor ritel, e-commerce, dan industri makanan-minuman, di mana pelaku usaha tidak terdaftar meniru elemen visual, fonetik, atau konseptual merek terdaftar untuk memanfaatkan reputasi (*free-riding*) atau menimbulkan kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*).¹² Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2023-2025, terdapat lebih dari 5.000 kasus sengketa merek yang diajukan, dengan 40% di antaranya berkaitan dengan merek serupa yang lolos pemeriksaan substantif.¹³ Kasus nyata seperti sengketa merek "Indomie" versus produk serupa atau "AQUA" melawan imitasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum sering kali terlambat, menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik merek asli.

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 telah memperkuat mekanisme perlindungan melalui Pasal 76 yang melarang penggunaan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan, serta Pasal 100 yang mengatur sanksi administratif dan pidana. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kriteria jelas untuk menentukan "kemiripan esensial" (*essential features*), lemahnya penegakan di ranah digital, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha kecil-menengah (UKM).¹⁴

¹¹ Sendy Anugrah Sutisna Putra, "UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL," *Lex Privatum* 2, no. 1 (2019): 18–37.

¹² Musa Alam Mulya, "Sengketa Merek Di Era Digital: Tinjauan Yuridis Dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Tahun 2025," *IBLAM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.668>.

¹³ MRW, "DJKI Catat 407 Ribu Permohonan KI & Raih Prestasi Strategis 2025," 2026.

¹⁴ Akhmad Zulkifli, "Pengaturan Kemiripan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 123–38.

Ada standar yuridis dan yurisprudensi, praktik menunjukkan bahwa definisi "persamaan pada pokoknya" masih jauh dari kata seragam. Penafsiran ini sering menyebabkan perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga di berbagai daerah dan antara Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Kondisi ini menimbulkan paradoks ketidakpastian hukum di tengah upaya sistem hukum untuk menegakkannya. Setelah penerapan undang-undang yang lebih ketat tentang penegakan persaingan usaha, beberapa kasus telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga dan kemudian dibawa ke Mahkamah Agung untuk diputuskan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga biasanya membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang teknis persaingan usaha dan konteks fakta kasus. Namun demikian, dalam praktik, masih ada putusan yang menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam penerapan standar pembuktian, batas-batas unsur hukum, dan penalaran hukum yang digunakan ketika dibandingkan dengan keputusan kasasi terakhir yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Perbedaan dalam istilah, ketidaksesuaian interpretasi ini berdampak langsung pada stabilitas hukum dan konsistensi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Ketidaksamaan interpretasi dapat membuat pelaku usaha tidak yakin tentang risiko hukum yang terkait dengan tindakan mereka. Ini juga dapat menyebabkan putusan yudisial tidak konsisten, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sangat penting untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana kedua lembaga peradilan tersebut memahami dan menggunakan ide ini dalam keputusan mereka karena dinamika persaingan usaha semakin kompleks dan litigasi yang melibatkan penafsiran persamaan pada pokoknya meningkat. Tahun 2020–2025 sangat relevan untuk dipelajari karena selama periode ini terjadi perkembangan yurisprudensi yang signifikan terkait penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Disparitas penafsiran ini dapat dikaitkan dengan beberapa keputusan penting yang dibuat selama tahun 2020–2025. Salah satu contoh yang paling

jelas adalah kasus sengketa merek "MS GLOW" melawan "PS GLOW". Pengadilan Niaga Medan, melalui Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn¹⁵, dan Pengadilan Niaga Surabaya, melalui Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby¹⁶, mencapai kesimpulan yang berbeda dalam kasus ini. Sementara putusan yang satu dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, putusan lainnya dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusannya Nomor 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021¹⁷, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.) yang sebelumnya telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Prima Top Boga. Dalam putusan atas permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi yang menunjukkan bahwa merek "5 DAYS" tidak memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek "7 DAYS" milik termohon kasasi, serta tidak memperhitungkan sejumlah merek lain dalam Kelas 30 yang memuat unsur kata "DAYS". Mahkamah Agung memutuskan bahwa unsur "DAYS" tidak bersifat dominan dan bahwa merek dagang "5 DAYS" telah didaftarkan secara sah serta dengan iktikad baik. Akibatnya, permohonan kasasi dikabulkan dan seluruh gugatan penggugat ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena menganggapnya tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan khususnya terkait isu kemiripan merek dan iktikad baik dalam pendaftaran.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn" (2022).

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby" (2022).

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021" (2021).

Putusan dengan Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022¹⁸, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst), yang sebelumnya telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Muhamad Adi Mulya Pranata. Dalam putusan atas permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Bukti tersebut mengonfirmasi bahwa merek "erigo" milik para tergugat telah didaftarkan lebih awal (nomor pendaftaran IDM00507415, tertanggal 2 Agustus 2013), sehingga memberikan dasar hukum bagi para tergugat untuk menggunakan merek tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa, mengingat telah dilakukannya pendaftaran merek "erigo" oleh para tergugat, tidak terbukti bahwa mereka melakukan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, permohonan kasasi dikabulkan dan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena menganggapnya tidak selaras dengan fakta-fakta perkara dan bukti-bukti yang diajukan khususnya terkait hak para tergugat atas merek terdaftar yang telah ada lebih dahulu dibandingkan hak merek penggugat.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam putusannya Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁹, menolak gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation terhadap PT Sumatra Tobacco Trading Company. Pengadilan berpendapat bahwa penggugat gagal membuktikan adanya iktikad tidak baik dari pihak tergugat terkait pendaftaran merek STARBUCKS untuk barang Kelas 34, karena merek Starbucks tidak dapat

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1349 K/Pdt.Sus-HKI/2022" (2022).

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst" (2021).

dianggap sebagai merek terkenal di Indonesia pada saat pendaftaran awal dilakukan pada tahun 1992, dan tergugat telah menyelesaikan proses pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada masa itu. Namun, Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022²⁰, membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan seluruh tuntutan penggugat. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah keliru dalam penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh penggugat, yang menunjukkan bahwa merek dagang STARBUCKS telah terdaftar di sejumlah negara serta dipromosikan secara aktif dalam skala besar jauh sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia pada tahun 1992. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pendaftaran merek dagang STARBUCKS oleh tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik, karena merek tersebut memiliki kemiripan yang signifikan dengan merek dagang terkenal dan didaftarkan dengan tujuan untuk memanfaatkan ketenaran merek tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pendaftaran merek dagang STARBUCKS oleh tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik, karena merek tersebut memiliki kemiripan yang signifikan dengan merek dagang terkenal dan didaftarkan dengan tujuan untuk memanfaatkan ketenaran merek tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian yang berjudul **“DISPARITAS PENAFSIRAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PUTUSAN SENGKETA MERK (ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2020-2025)”** ini sangat penting dan perlu dilakukan. Penelitian ini melakukan analisis sistematis atas keputusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir (2020–2025). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memetakan secara menyeluruh bentuk-bentuk perbedaan penafsiran "persamaan pada pokoknya", menemukan penyebabnya, dan menganalisis dampak mereka terhadap asas kepastian

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022” (2022).

hukum dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum merek. Ini juga akan membantu para hakim, praktisi hukum, dan pembentuk kebijakan mewujudkan penafsiran yang konsisten untuk memastikan kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah yang dirumuskan secara spesifik dan fungsional:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam periode 2020-2025 pada kasus sengketa merek persamaan pada pokoknya?
2. Bagaimana akibat hukum disparitas putusan dalam tinjauan terhadap perkara persamaan pada pokoknya?
3. Bagaimana penafsiran hukum untuk keseragaman penafsiran frasa persamaan pada pokoknya pasca Putusan MK No. 162/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang dirumuskan secara spesifik dan fungsional:

1. Mengidentifikasi dan mengelaborasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung untuk menafsirkan frasa persamaan pada pokoknya pada periode 2020-2025.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab terjadinya disparitas penafsiran frasa persamaan pada pokoknya antara putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, serta menganalisis dampak disparitas tersebut terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum merek di Indonesia.
3. Menyusun penafsiran hukum untuk menciptakan keseragaman penafsiran pasca Putusan MK No. 162/PUU-XXI/2023, demi mewujudkan kepastian hukum.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membantu perkembangan doktrin hukum merek di Indonesia, khususnya dengan memperkaya penelitian tentang teori penafsiran hukum dan bagaimana asas kepastian hukum diterapkan pada frasa multitafsir seperti "persamaan pada pokoknya". Selain itu, temuan penelitian ini akan memperkaya sumber daya akademik di bidang yurisprudensi dengan menggambarkan perubahan dalam keputusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, sehingga dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan doktrin hukum merek

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang metode penafsiran yang telah digunakan oleh hakim dan praktisi hukum. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk berpikir tentang bagaimana membuat keputusan yang seragam dan untuk membantu advokat membuat strategi litigasi yang lebih baik. Penelitian ini memberi pembuat kebijakan, seperti DPR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), masukan empiris dan saran konkret untuk menyusun pedoman teknis yang lebih jelas setelah Putusan MK No. 162/PUU-XXI/2023. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan sengketa di kemudian hari. Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang batasan "persamaan pada pokoknya" bagi pelaku usaha, sehingga mereka lebih aman saat mendaftarkan dan melindungi merek mereka dari sengketa di pengadilan.

E. Kerangka Berpikir

1. Grand Theory yang digunakan adalah Teori Tujuan Hukum, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum dibentuk bukan semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai instrumen untuk

mencapai nilai-nilai yang menjadi cita hukum (*rechtsidee*). Penelitian ini juga menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk memeriksa konsistensi dan kejelasan norma, terutama dengan konsep "persamaan pada pokoknya", yang sering menyebabkan multitafsir. Kepastian hukum sangat penting karena jika tidak ada parameter yang jelas tentang elemen dominan, persamaan visual, fonetik, dan konseptual, keputusan yang dibuat mungkin inkonsisten dan tidak adil. Oleh karena itu, teori ini berfungsi untuk menguji apakah peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan kepastian dan perlindungan yang cukup bagi pemilik merek terdaftar sambil mempertahankan kepentingan konsumen. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal asal Jerman, berpendapat bahwa hukum ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Pertama, keadilan menuntut bahwa hukum harus memperlakukan semua subjek hukum dengan cara yang sama dan proporsional. Keadilan dalam perlindungan merek berarti bahwa pemilik merek terdaftar harus menerima perlindungan yang sama terhadap pelanggaran, tidak peduli seberapa besar bisnis atau reputasinya. Sebaliknya, orang lain yang baik hati juga harus diberi kesempatan untuk menggunakan merek yang tidak mengganggu merek terdaftar. Kedua, kepastian hukum membutuhkan aturan yang jelas, tegas, dan mudah diikuti. Dalam hukum merek, kepastian hukum ditunjukkan oleh sistem pendaftaran yang transparan, standar "persamaan pada pokoknya" yang dapat diukur, dan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas. Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan multitafsir, yang membuat pelaku bisnis merasa tidak yakin dan memungkinkan persaingan tidak sehat. Ketiga, demi kepentingan, hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, perlindungan merek tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi pemilik merek, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang positif yang mendorong inovasi, dan melindungi

pelanggan dari penipuan atau kebingungan tentang asal-usul produk. Penelitian ini menggunakan teori Radbruch untuk melihat apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi pemilik merek terdaftar dari penggunaan merek serupa. Kerangka nilai ini akan digunakan untuk mengukur perbedaan antara *das Sein* (apa yang terjadi) dan *das Sollen* (apa yang seharusnya terjadi).

2. Middle Theory, yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum yang membagi perlindungan menjadi dua kategori: pencegahan dan represif. Mekanisme pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya, memberikan perlindungan preventif. Di sisi lain, hak pemilik merek untuk mengajukan gugatan pembatalan, gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan merek, dan sanksi pidana adalah bagian dari perlindungan represif. Teori ini digunakan untuk menilai seberapa efektif sistem hukum yang melindungi pemilik merek terdaftar dalam penyelesaian sengketa merek. Menurut Philipus M. Hadjon²¹, perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan preventif melalui mekanisme penolakan pendaftaran merek serupa dengan merek terdaftar sebelumnya. Selain itu, pemeriksaan substantif dilakukan oleh DJKI untuk memastikan bahwa hanya merek yang memenuhi syarat yang dapat didaftarkan dan mendapatkan hak eksklusif. Perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk

²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2021).

meminta penetapan sementara, penghentian penggunaan merek, atau gugatan ganti rugi menurut Undang-Undang Merek 2016 (Pasal 76 dan 83). Selain itu, Pasal 100 mengatur sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja menggunakan merek serupa untuk barang atau jasa sejenis.

3. Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman berpendapat bahwa hukum bukanlah hanya aturan yang ditulis; itu adalah sistem yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Institusi dan aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Pengadilan Niaga, serta hakim dan pemeriksa merek disebut struktur hukum. Dalam penelitian tentang pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, elemen struktur hukum dievaluasi untuk menilai apakah lembaga dan lembaga penegak hukum telah menjalankan tugas mereka secara profesional, konsisten, dan selaras dengan tujuan perlindungan merek. Penelitian ini terutama berfokus pada apakah ada persamaan secara keseluruhan. Selain itu, substansi hukum mencakup standar, aturan, dan peraturan yang mengatur bidang hukum tertentu. Fokus penelitian substansi hukum adalah rumusan Pasal 21 ayat (1) dan penjelasannya. Tujuan dari rumusan ini adalah untuk mengevaluasi apakah norma tersebut dirumuskan secara jelas, tidak disalahartikan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi baik pemilik merek terdaftar maupun pemohon merek. Kejelasan substansi sangat penting untuk konsistensi penerapan norma dalam praktik. Kultur hukum mencakup persepsi, prinsip, cara berpikir, dan tindakan aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum. Dalam hal sengketa merek, kultur hukum memengaruhi cara perusahaan dan pejabat memahami dan menafsirkan istilah "persamaan pada pokoknya", yang mencakup

tingkat loyalitas terhadap pendaftaran merek. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat standar teks, tetapi juga melihat bagaimana interaksi antara struktur, substansi, dan kultur hukum memengaruhi pelaksanaan Pasal 21 ayat (1). Metode ini membuat analisis lebih menyeluruh karena mencakup aspek normatif dan empiris dari praktik penegakan hukum merek.

Berdasarkan karakteristik penelitian hukum normatif, kerangka berpikir disusun sebagai berikut:

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur logis dari fenomena globalisasi hingga saran hukum yang dibuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Prinsip first-to-file, dan perlindungan preventif-represif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek didefinisikan sebagai tanda yang berfungsi membedakan barang atau jasa, dengan hak eksklusif yang melekat pada pemilik merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi UMKM kerap menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan tingginya biaya pendaftaran. Oleh karena itu, kerangka perlindungan yang ditekankan dalam regulasi ini mencakup pemanfaatan merek kolektif (Pasal 23) sebagai solusi inklusif yang lebih dapat diakses oleh pelaku usaha berskala kecil, konsep ini selaras dengan prinsip keadilan ekonomi, yang bertujuan untuk mendukung kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB nasional secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Kerangka ini mengalir dari atas ke bawah, menunjukkan bagaimana globalisasi, regulasi nasional, masalah implementasi, dan solusi berhubungan satu sama lain. Hak eksklusif pemilik merek dilindungi oleh pendekatan preventif (pendaftaran) dan represif (sanksi).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara norma hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, praktik penerapannya oleh lembaga peradilan, serta posisi UMKM sebagai subjek hukum pemilik merek dagang. Perlindungan hukum terhadap merek

dipandang sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlangsungan usaha UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar normatif bagi perlindungan merek melalui mekanisme pendaftaran merek, pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, serta pengaturan mengenai upaya hukum apabila terjadi pelanggaran merek. Melalui sistem *first to file*, Undang-Undang ini menempatkan pendaftaran merek sebagai syarat utama lahirnya hak atas merek. Secara konseptual, ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa berkepanjangan terkait kepemilikan merek.

Pengertian merek dagang sebagai aset kekayaan intelektual merek dagang menunjukkan identitas barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi strategis. Dengan demikian, merek harus dilindungi untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan konsumen. Peranan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 sebagai kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan fondasi hukum untuk melindungi pemilik merek di Indonesia, termasuk merek terkenal, di tengah persaingan global dan kemajuan teknologi. Undang-Undang ini mengatur pendaftaran, hak eksklusif, dan sanksi terhadap pelanggaran merek. Permasalahan implementasi dan penegakan hukum dalam konteks globalisasi, meskipun ada landasan hukum yang kuat, penegakan hukum menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk perbedaan regulasi antar negara, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kompleksitas litigasi di bidang digital. Hal ini berpotensi melemahkan perlindungan hak merek di era saat ini di seluruh dunia.

Strategi dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum untuk mengoptimalkan perlindungan hukum pemilik merek dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di seluruh dunia, diperlukan pendekatan terpadu, termasuk harmonisasi hukum internasional, penguatan

kekuatan penegakan hukum, dan penggunaan teknologi digital untuk memantau dan menindak pelanggaran merek.

