

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS PERMOHONAN
MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
(Studi Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Widya Annisa Pudji Lestari

Universitas Buana Perjuangan Karawang
E-mail: hk21.widyalestar@mhs.ubpkarawang.ac.id

Yuniar Rahmatiar

Universitas Buana Perjuangan Karawang
E-mail: yuniar@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas

Universitas Buana Perjuangan Karawang
E-mail: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract

This research examines the form of legal protection of well-known trademarks in Indonesia in the context of disputes filed in “bad faith”, with a case study of Supreme Court Decision Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 between VANS and OTOVANSCLASSIC trademarks. The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the application of legal protection under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical methods sourced from literature studies and secondary data. The results show that the Supreme Court provides appropriate legal protection to VANS by canceling the registration of the OTOVANSCLASSIC trademark which is considered to have similarities in principal and filed in bad faith. This decision is a form of preventive and repressive protection against infringement of rights to well-known trademarks and reflects fair law enforcement.

Keywords: *well-known trademark; bad faith; legal protection; essential similarity; trademark dispute.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia dalam konteks sengketa yang diajukan dengan “itikad tidak baik”, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 antara merek VANS dan OTOVANSCLASSIC. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas penerapan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis yang bersumber dari studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum yang tepat kepada VANS dengan membatalkan pendaftaran merek OTOVANSCLASSIC yang dinilai mempunyai persamaan pokok dan diajukan dengan itikad buruk. Putusan ini menjadi bentuk perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak atas merek terkenal dan mencerminkan penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: merek terkenal; itikad tidak baik; perlindungan hukum; persamaan pokok; sengketa merek.

I. PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), seperti “hak

paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang”. Perlindungan merek telah

diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1961, sementara perlindungan hak cipta dimulai pada tahun 1982 dan perlindungan paten pada tahun 1991. Sebelum semuanya akhirnya disempurnakan oleh undang-undang yang mulai berlaku pada tahun 2016, ketiga peraturan tersebut diubah atau ditambah pada tahun 1997 dan 2001 untuk menyesuaikannya dengan persyaratan dan persetujuan Perjanjian “TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)”.¹

Hak kekayaan intelektual mencerminkan potensi besar untuk kreativitas dan inovasi yang diekspresikan dalam karya seni. Hal ini adalah sumber potensi intelektual yang tidak ada habisnya yang dapat digunakan oleh siapa saja. Hak ini memiliki peran penting dalam meningkatkan harkat individu serta kemajuan bangsa, baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun sosial. Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, merek menempati posisi yang signifikan dan sering menjadi topik perdebatan karena fungsinya yang strategis dalam dunia usaha. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas buah pemikiran yang diwujudkan melalui karya-karya kreatif di berbagai sektor, mencakup “ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, desain, dan bidang lainnya”.² Oleh

karena itu, HKI mencakup seluruh jenis karya yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Pada dasarnya, hak ini lahir dari kapasitas berpikir dan cipta manusia. Seiring waktu, isu-isu terkait Hak Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan. Jika dahulu permasalahannya tergolong sederhana, kini persoalan yang muncul menjadi semakin mengalami kerumitan dan kompleksitas seiring perubahan dan perkembangan waktu.³

Sengketa merek dagang adalah bentuk persaingan yang dapat dan sering terjadi dalam dunia bisnis yang beragam. Perselisihan ini umumnya timbul akibat adanya kesamaan dalam nama merek atau elemen desain logo, baik secara keseluruhan maupun sebagian, di antara pemilik merek dagang yang berbeda. Hal itu wajar, karena pada dasarnya setiap perusahaan biasanya memberi merek pada produknya dan potensi kemiripan di antara merek-merek tersebut sangat tinggi, terutama jika menyangkut merek terkenal. Dapat digolongkan sebagai merek terkenal apabila telah memenuhi kriteria tertentu dan memperoleh pengakuan publik, dikenal secara luas oleh masyarakat, dan memiliki cakupan pasar yang besar dalam sektor usahanya. Merek terkenal sendiri merupakan salah satu kategori dalam klasifikasi Merek.⁴

¹ Abd. Thalib, *Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Rajawali Pers*, hlm.7, vol. 1, 2017.

² Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.,” *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1451–63, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.

³ Hery Firmansyah dan P Yustisia, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek,” *Media Pressindo*, hlm.1, 2013, 170.

⁴ Yuliana Yuli W Sulastri, Satino, “Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware),” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160–72.

Terjadinya sengketa merek menunjukkan bahwa keberadaan merek memegang peranan penting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Merek berfungsi sebagai fitur pembeda untuk membuat perbedaan antara produk yang diproduksi dengan di dalam perusahaan tertentu dengan produk lainnya yang ditawarkan di pasar. Merek tidak hanya mencerminkan identitas produsen, tetapi juga merupakan simbol kualitas, nilai, dan kepercayaan yang tertanam di benak konsumen. Sebuah Merek mudah untuk dikenali oleh konsumen, sehingga mudah pula bagi mereka untuk memilihnya, dan lebih mudah pula bagi konsumen untuk memperkenalkan suatu produknya. Menggunakan merek dagang harus memungkinkan konsumen untuk mengenali sebuah produk, baik dalam bentuk produk maupun layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan dan membedakannya dari berbagai produk sejenis yang berasal dari pesaing. Jika konsumen puas dengan suatu merek, mereka cenderung membeli lebih banyak produk dari merek tersebut dengan menggunakan merek tersebut lagi di kemudian hari.⁵

Di Indonesia, peraturan mengenai merek dagang dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 (1), disebutkan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan

secara grafis, seperti 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, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁶

Dalam prinsipnya, merek dagang berfungsi sebagai karakteristik identitas. Untuk menciptakan karakteristik yang menjadi pembeda dari hasil produk. Merek tidak hanya berperan sebagai penanda untuk membedakan produk suatu pelaku usaha dari produk lainnya, melainkan juga memiliki nilai strategis sebagai aset komersial, khususnya bagi merek-merek yang telah dikenal luas atau dikategorikan sebagai merek terkenal.⁷ Suatu merek yang diklasifikasikan memiliki kekhasan jika tidak memiliki kesamaan yang signifikan baik untuk penggunaan merek dagang pada barang, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dilarang apabila terdapat persamaan yang dapat menimbulkan kekeliruan mengenai asal usul barang tersebut, menunjukkan kesamaan dengan merek dagang pihak lain yang sudah terdaftar secara resmi. Persamaannya dapat terjadi secara keseluruhan atau dalam bagian penting dari merek tersebut, yang ditentukan karena adanya elemen-elemen

⁵ T P Kurnianingrum et al., “Pelindungan Merek,” in *Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.13* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 189.

⁶ “Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” *Jdih Bpk Ri*, 2016.

⁷ Wijaya K., “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia),” *Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020).

dominan yang menimbulkan kemiripan antara merek-merek yang bersangkutan.⁸

Mengingat pentingnya peran merek dalam kegiatan usaha, merek dikaitkan dengan perlindungan hukum yang hanya dapat diperoleh melalui proses pendaftaran. Setelah terdaftar, pemilik merek secara sah diakui atas hak kepemilikan mereknya.⁹ Dalam ketentuannya, ketika melaksanakan pendaftaran merek di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan prinsip *first to file*, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Dalam sistem ini, otoritas yang berwenang tidak diperkenankan menyetujui permohonan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan merek yang telah lebih dahulu didaftarkan, khususnya apabila merek tersebut digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sejenis.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek sangat berhubungan dengan tata cara pendaftaran merek yang berlaku dalam sistem hukum. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi merek mengikuti asas konstitutif, yang

mencakup hak atas merek yang baru hanya akan muncul setelah pendaftaran secara resmi yang dikenal dengan asas *first to file*.¹¹ Aspek ini tercermin dalam Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), yang menyatakan bahwa “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak ini mencakup hak untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Sehingga, perlindungan hukum diberlakukan secara terbatas untuk merek yang telah memperoleh pendaftaran secara resmi di DJKI. Asas *first to file* juga menyatakan secara tegas yaitu hanya pemohon yang mendaftarkan merek secara resmi dengan niat baik berhak mendapatkan perlindungan hukum dan yang akan diakui sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu, tidak semua permohonan pendaftaran merek akan disetujui, terutama jika terdapat indikasi bahwa permohonan tersebut disampaikan dengan “itikad tidak baik”.¹²

⁸ Liza Marina, “Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018),” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 159–73, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.699>.

⁹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, ed. oleh 2 Cet., PT Raja Grafindo Persada, hlm.83 (Jakarta: Vikas Publishing House PVT, 2004).

¹⁰ Nadya Enjelin Kusuma dan R. Rahaditya, “Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn),” *Review of Law and Justice* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

¹¹ Charles Yeremia Far-Far, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013),” *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>.

¹² Rahmi Jened, “Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,” in *Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.144*, ed. oleh 1 edisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 410.

Umumnya, ruang lingkup pengertian “itikad tidak baik” mencakup tindakan yang bersifat “penipuan”, perbuatan yang “menyesatkan” pihak lain, serta perilaku yang mengabaikan kewajiban hukum demi memperoleh keuntungan pribadi. Istilah ini juga dapat dimaknai sebagai sikap atau tindakan yang secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur atau bertentangan dengan norma kepatutan.¹³

Permohonan pendaftaran merek yang dibuat dengan “itikad tidak baik” dapat diajukan pembatalan merek. Upaya hukum ini didasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam proses pendaftarannya, pengajuan merek tersebut juga berpotensi untuk ditolak apabila terdapat keserupaan yang cukup tinggi, baik dalam unsur pokok maupun secara menyeluruh terhadap merek yang telah dikenal secara luas dan diakui secara positif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan “permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain, yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”.¹⁴

Dalam perkara yang terjadi perselisihan merek antara pemilik merek terkenal VANS dengan Halim Suhendy yaitu pemilik merek *OTOVANSCLASSIC*. Merek VANS yaitu yang telah digunakan sejak tahun 1966 dalam dunia perdagangan, merupakan merek yang pertama kali digunakan dan didaftarkan oleh penggugat guna melindungi hak yang sah dalam perkara ini. Kuasa hukum dari pihak penggugat selaku pemegang hak atas merek VANS bertindak sebagai perwakilan hukum Penggugat, dalam rangka mengajukan gugatan, menyatakan bahwa tindakan pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat “*OTOVANSCLASSIC*” di kelas yang sama diajukan dengan itikad tidak baik dan secara substansial mirip dengan merek VANS karena VANS telah terlebih dahulu terdaftar.

Ketika pemilik merek dagang VANS mengetahui bahwa merek dagang dengan nama “*OTOVANSCLASSIC*” dengan pendaftaran nomor No. “IDM000640269”, “*OTO THE CLASSIC* dan logo” No. “IDM000718418”, “*OTOVANSCLASSIC* dan logo” No. “IDM00087690” telah terdaftar di kelas 25 pada daftar merek umum. Atas dasar hal tersebut, penggugat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek *OTOVANSCLASSIC* yang di daftarkan di kelas 25 dari catatan umum merek.

¹³ Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga,” *Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto* 10, no. 1 (2010): 47.

¹⁴ Imam Sjahroni, “Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia,” in *Jakarta: Kencana*, hlm.112-115 (Jakarta: Kencana, 2020).

Berkaitan dengan munculnya “persamaan pada pokoknya” menyangkut merek terdaftar bernama “*OTOVANSCLASSIC*”, “*OTO THE CLASSIC* dan logo”, “*OTOVANSCLASSIC* dan logo” milik tergugat dengan merek “VANS”, merek *Skateboard*, merek *Desain Strip*, merek milik penggugat yang memiliki persamaan secara menyeluruh, maka terlihat adanya persamaan pada pokoknya baik secara visual maupun tertulis, dalam hal pengucapan dan sifat barang yang dilindungi. Oleh karena merek VANS telah dikenal luas dan telah didaftarkan lebih dulu, maka dipastikan bahwa pendaftaran merek tersebut dilakukan tanpa itikad baik. Indikasi ini menunjukkan adanya niat untuk memanfaatkan popularitas merek VANS milik Penggugat guna meraih keuntungan besar tanpa perlu melakukan promosi secara mandiri.¹⁵

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek Vans dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan K/Pdt.Sus Nomor 1850 HKI/2022 pembatalan merek?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum yuridis normatif, yang berfokus pada interpretasi dan evaluasi norma-norma hukum yang relevan dalam konteks sengketa merek. Pendekatan hukum yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta studi terhadap preseden atau kasus-kasus hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan studi dokumen, di mana bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka serta dokumen hukum terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap merek, terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus yang dianalisis, seperti dalam Putusan No. 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022.¹⁶

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Vans, Inc. Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (2022).

¹⁶ K Y Ramadhan, Y Rahmatiar, dan S Sanjaya, “Legal Protection Against the Sale and Purchase of

Land Under Hands Based on Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (Study Decision Number: 46/Pdt.G/2021/PN Gsk),” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 12, no. 2337 (2021).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek VANS Dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum berhubungan dengan hak kepemilikan merek menitikberatkan pada jenis hak merek yang bersifat khusus atau eksklusif, artinya semata-mata diperuntukkan bagi pihak yang secara sah memiliki merek tersebut dan juga tidak melibatkan entitas lain yang berhak menjalankan hak eksklusif tersebut. Penggunaan merek dagang dengan tidak seizin pemilik merek tidak diperbolehkan. Jika suatu pihak menggunakan merek tanpa memperoleh izin dari pemegang hak, memperoleh persetujuan dari pemilik haknya, maka pemegang hak atas merek berhak untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi haknya, maka hal ini merupakan penyalahgunaan hak atas merek dagang tersebut dan berpotensi dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan.¹⁷

Sebuah merek, agar memperoleh jaminan perlindungan hukum serta pengakuan secara resmi dari negara maka harus

didaftarkan dan akan mendapatkan perlindungan merek. Demikian pula, merek yang belum melalui proses pendaftaran tidak berhak atas perlindungan hukum dari negara dan pengakuan oleh negara. Negara memiliki posisi penting dalam pengembangan perlindungan hukum. Khususnya, Direktorat Jenderal, yang berperan dalam perlindungan untuk menolak merek dagang yang menunjukkan kemiripan substansial dengan merek terdaftar. Pengadilan juga memainkan peran penting dalam perlindungan hukum hak merek dagang melalui keputusannya. Pemilik merek dagang memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan terhadap merek dagang yang dianggap melanggar haknya. Setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut wajib secara konsisten berpegang pada ketentuan hukum dan pedoman yang berlaku sebagai landasan penyelesaian sengketa.¹⁸

Di bawah hukum merek dagang yang berlaku di negara kita, ada ketentuan tentang status merek dagang yang dikenal sebagai merek dagang terkenal, yang dapat diidentifikasi dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 21 (1) huruf b dalam UUMIG. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan untuk merek dagang terkenal. Perlindungan merek

¹⁷ Agung Sujatmiko, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek," *Yuridika* 15, no. 4 (2019): 347–359, <https://doi.org/10.20473/ydk.v15i4.14405>.

¹⁸ Wahyudy Falarungi, Hambali Thalib, dan Syamsuddin Pasamai, "Penegakan Hukum Terhadap

Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 151–62, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.214>.

dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa “merek yang mendapat perlindungan hukum dapat terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut, yang berfungsi sebagai pembeda atas barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan usahanya”.¹⁹

Perlindungan hukum atas merek terdaftar sendiri dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, dimana perlindungan preventif diberikan dengan cara mendaftarkan merek di DJKI. Sementara itu perlindungan hukum represif dapat berupa pembatalan merek dan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atas gugatan pembatalan merek tersebut. Merujuk pada situasi tersebut Pasal 3 UUMIG mengatur bahwa “merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada merek yang terdaftar”.²⁰

Produk-produk yang menggunakan merek terkenal cenderung lebih mudah dikenali dan diterima oleh konsumen, sehingga proses pemasaran menjadi sebuah merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal jika reputasinya melampaui batas-batas regional dan diakui secara internasional, yang dapat

dibuktikan melalui pendaftaran merek tersebut secara global di berbagai negara. Dengan demikian, pemberlakuan perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal menjadi suatu kebutuhan guna menjamin kepastian hukum bagi para “pencipta, pemilik, dan pemegang hak merek”. Dengan adanya perlindungan ini juga memungkinkan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan yang berkaitan dengan hak merek. Serta menyampaikan nilai tambah bagi masyarakat dengan mendorong mereka untuk “menciptakan, menggunakan dan mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.²¹

Menurut teori Philipus M. Hadjon, “mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif serta perlindungan hukum yang bersifat represif”.²²

Perlindungan atas merek dapat direalisasikan melalui dua bentuk mekanisme utama, yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah langkah yang lebih ditujukan untuk menghindarkan timbulnya masalah atau sengketa hukum atas merek. Tujuannya adalah untuk menghindari penggunaan merek yang menunjukkan

¹⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I G Agus Kurniawan, “BUKU ajar hak kekayaan intelektual (HKI),” in *Yogyakarta Deepublish*, hlm.58, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 207.

²⁰ Hery Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek,” in *Media Pressindo*, hlm.63 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013).

²¹ Iswi Hariyani, “Prosedur mengurus HAKI yang benar,” in *Yogyakarta : Pustaka Yustisia*, hlm.89, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 283.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.53, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

kemiripan signifikan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum untuk mencegah pelanggaran haknya di masa depan. Upaya-upaya tersebut berfungsi untuk mengawasi penggunaan merek, melindungi hak eksklusif dan mendorong pemilik melakukan pendaftaran sebagai upaya perlindungan terhadap hak kepemilikan atas merek dimaksud.²³ Merujuk pada Pasal 3 UUMIG “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.²⁴ Dari pasal tersebut hak eksklusif memuat dua hal yaitu, mengizinkan pihak di luar pemegang hak untuk menggunakan merek atas penggunaan merek dagang maupun untuk melakukan penggunaan merek tersebut.

Perlindungan hukum dalam bentuk preventif dimaksudkan sebagai langkah antisipatif guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum maupun sengketa. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif, Pasal 21 (1) huruf b UUMIG menyatakan “permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dengan

mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha terkait”. Selain itu, Pasal 21 (1) huruf c mengatur bahwa “permohonan juga dapat ditolak apabila memiliki persamaan secara keseluruhan atau pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain meskipun untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, asalkan memenuhi kriteria tertentu”. Dalam konteks perkara merek VANS, ketentuan-ketentuan ini berperan sebagai landasan hukum yang kuat untuk menolak atau mencabut pendaftaran merek “OTOVANSCLASSIC” yang memuat unsur “VANS” karena keberadaannya berpotensi menyesatkan konsumen dan menciptakan kesan adanya hubungan atau afiliasi dengan merek terkenal tersebut. Sesuai dengan pasal 21 UUMIG bahwa pada ketentuan hukum sebagaimana diatur sebagaimana diatur sudah dijelaskan pula bahwa pendaftaran merek tersebut tidak diperbolehkan apabila merupakan tiruan atau menyerupai suatu kemiripan dengan suatu merek yang secara sah telah dicatatkan dalam sistem pendaftaran.²⁵

Kemudian dalam Perlindungan hukum secara represif berfungsi untuk menangani sengketa yang timbul. Perlindungan secara represif tercantum berdasarkan Pasal 76 sampai Pasal 79 UUMIG yaitu mengenai pembatalan merek. Pasal 76 sampai Pasal 79 yang mengatur tentang pembatalan merek.

²³ Mukti Fajar ND, “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia (Yogyakarta)” (Fakultas Hukum, 2018), repository.ums.ac.id.

²⁴ “Penjelasan Undang-Undang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” (2016).

²⁵ “Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” (2016).

Pasal 76 menetapkan dasar hukum dan hanya pihak yang memenuhi kualifikasi hukum sebagai pemohon pembatalan merek apabila merek tersebut dianggap tidak sesuai dengan persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Pasal 77 mengatur prosedur yang harus dijalani dalam proses pengajuan pembatalan, termasuk tata cara penyampaian permohonan dan proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pasal 78 memuat kriteria dan dasar-dasar pertimbangan yang dapat dijadikan acuan landasan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan merek membatalkan suatu merek, seperti merek yang menyerupai merek lain secara tidak sah atau merek yang tidak memenuhi syarat pendaftaran. Terakhir, Pasal 79 menjelaskan mengenai keputusan yang akan diambil oleh lembaga yang berwenang setelah proses pembatalan berjalan, termasuk kemungkinan pencabutan atau pembatalan merek yang dipermasalahkan.²⁶

Konsep “itikad tidak baik” merupakan fondasi penting dalam sistem hukum merek di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan preventif terhadap pendaftaran merek. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 UUMIG tidak memberikan definisi eksplisit mengenai “itikad tidak baik”,

putusan Mahkamah Agung (MA) telah secara konsisten mengembangkan parameter dan indikator untuk menilainya. Penilaian ini krusial untuk memastikan bahwa hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan untuk mencegah praktik pendaftaran merek yang bertujuan mengeksploitasi reputasi merek lain atau menyesatkan konsumen. Itikad tidak baik seringkali termanifestasi dalam niat pendaftar untuk “membonceng” atau mengambil keuntungan dari popularitas, reputasi, dan daya tarik merek terkenal tanpa melakukan investasi yang sepadan dalam membangun mereknya sendiri. Penggunaan unsur dominan dari merek terkenal (misalnya, “VANS” dalam “OTOVANSCLASSIC”) adalah contoh nyata dari upaya ini. Putusan MA secara tegas menolak pendaftaran yang bertujuan untuk mengeksploitasi reputasi merek lain demi keuntungan komersial tanpa usaha kreatif dan legalitas yang sah.

Meskipun perlindungan hukum preventif melalui proses pendaftaran merek di DJKI merupakan garda terdepan dalam sistem hukum merek, peran DJKI dalam memfilter permohonan yang menyerupai merek terkenal tidaklah tanpa batasan. DJKI melakukan pemeriksaan terhadap permohonan merek yang mencakup dua aspek utama yaitu pemeriksaan formalistik dan pemeriksaan substantif.²⁷ Pemeriksaan formalistik berfokus

²⁶ Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁷ Lita Indriana dan Budi Hermono, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Terkait Penolakan Permohonan

pada kelengkapan administratif dan pemenuhan syarat-syarat teknis pendaftaran. Sementara itu, pemeriksaan substantif bertujuan untuk menilai apakah merek yang diajukan memiliki daya pembeda, tidak bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum, serta tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal, termasuk indikasi adanya itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUMIG.²⁸

Namun, dalam praktiknya, efektivitas DJKI dalam memfilter permohonan yang berpotensi melanggar hak merek terkenal seringkali menghadapi tantangan. Salah satu batasan utama adalah sifat pemeriksaan yang cenderung formalistik pada tahap awal, di mana penilaian terhadap “itikad tidak baik” atau “merek terkenal” yang bersifat subjektif dan memerlukan bukti ekstensif seringkali sulit dilakukan secara komprehensif. Keterbatasan akses terhadap data global mengenai reputasi merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, serta volume permohonan yang tinggi, dapat membatasi kedalaman pemeriksaan substantif. Seperti yang diulas oleh beberapa ahli hukum kekayaan intelektual, sistem pendaftaran merek di banyak negara, termasuk yang

menganut asas *first to file*, seringkali mengandalkan mekanisme keberatan atau gugatan pembatalan oleh pihak ketiga sebagai *check and balance* terhadap keputusan pendaftaran awal.²⁹

Terkait dengan masalah pelanggaran hak atas merek yang memiliki reputasi tinggi, jenis perlindungan ini dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengajuan tuntutan hukum ke pengadilan niaga oleh pihak yang mengklaim mengalami kerugian sebagai dampak dari tindakan pihak yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran hak atas merek tersebut yang melakukan pendaftaran merek di kelas yang sama dengan itikad tidak baik. Perlindungan represif ini diberikan kepada pihak yang hak mereknya telah dilanggar. Pemegang merek yang telah resmi terdaftar berhak memperoleh perlindungan atas pelanggaran terhadap mereknya, baik melalui upaya hukum berdasarkan hukum perdata secara bentuk tuntutan ganti rugi, termasuk permohonan pembatalan pendaftaran merek, dan sesuai hukum pidana oleh otoritas penuntutan pidana.³⁰

Pemilik merek dagang yang terdaftar memperoleh perlindungan hukum, yang

Kasasi Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap Pierre Cardin Indonesia,” *Jurnal Novum* 5, no. 2 (2018): 154.

²⁸ Rifqi Pratama Putra, “Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 896–904, <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1480>.

²⁹ Graeme B. Dinwoodie, “The Trademark Use Requirement in International Perspective: A Comparative Analysis,” *Houston Law Review* 40, no. 4 (2003): 1019–70.

³⁰ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek,” *Jurnal Warta* 0, no. 56 (2018): 4, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>.

mencakup hak untuk menuntut kompensasi secara hukum maupun proses pidana dalam hal terjadi pelanggaran merek. Di samping itu, pemegang merek yang telah terdaftar berhak untuk meminta pembatalan pendaftaran merek yang dimiliki oleh pihak yang terlibat secara tidak sah. Dengan ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai forum peradilan resmi yang memiliki kewenangan untuk menangani gugatan perdata, terdapat peluang yang lebih besar bagi pemegang merek untuk mempertahankan hak-haknya.³¹ Perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran merek memerlukan keterlibatan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam konteks ini, peran “Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kejaksaan” menjadi sangat krusial untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran merek yang terjadi.³²

Pemilik merek VANS berada di pihak yang dirugikan karena merek *OTOVANSCLASSIC* yang terdaftar menunjukkan kesamaan substansial dengan merek VANS, baik dari segi fonetik, visual, maupun kelas barang yang sama (kelas 25), sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan menciptakan kesan afiliasi yang tidak sah. Selain itu, pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad buruk, yang dapat mempengaruhi validitas dan keabsahan hak

atas merek yang terdaftar, yaitu dengan tujuan mengambil keuntungan dari reputasi yang sudah ada pada merek VANS demi keuntungan komersial tanpa usaha kreatif dan legalitas yang sah. Tindakan ini merugikan reputasi dan eksklusivitas merek VANS sebagai merek terkenal serta menciptakan persaingan usaha yang tidak etis dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik merek *OTOVANSCLASSIC* ini harus membatalkan atau batal merek-merek *OTOVANSCLASSIC* dan Pemilik VANS merupakan pihak yang pertama kali menggunakan merek VANS secara sah dan karenanya memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.

Dalam VANS melawan *OTOVANSCLASSIC*, VANS menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan “kesamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik” atas pendaftaran merek *OTOVANSCLASSIC*. Langkah hukum VANS ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan represif yang dijamin oleh undang-undang. DJKI sebagai otoritas administratif semestinya melakukan penyaringan awal terhadap permohonan merek yang menyerupai merek terkenal. Namun ketika pendaftaran telah terlanjur dikabulkan, upaya hukum melalui pengadilan menjadi sarana utama untuk mempertahankan

³¹ O K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Intellectual Property Right*, Raja Grafindo Persada, hlm.393, Cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

³² Haedah Faradz, “Perlindungan Hak Atas Merek,” *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm 41 8, no. 1 (2008): 38-43, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.

eksistensi hukum dan reputasi merek terkenal tersebut.

Tindakan pendaftaran merek dengan “itikad tidak baik” berdampak luas, tidak hanya bagi pemilik merek sah seperti VANS, tetapi juga terhadap pasar, konsumen, dan kepercayaan terhadap sistem hukum merek.³³ Pemilik merek sah dapat mengalami kerugian ekonomi karena hilangnya pangsa pasar, penurunan citra merek, dan biaya hukum yang tinggi untuk mempertahankan hak mereknya. Di sisi lain, konsumen juga berpotensi dirugikan karena terjadinya kebingungan terhadap asal-usul produk, menurunnya kualitas barang yang dikira berasal dari produsen terkenal, serta tertipunya konsumen oleh pelaku usaha yang menggunakan merek terkenal secara tidak sah. Jika dibiarkan, praktik ini juga dapat merusak sistem persaingan usaha yang sehat dan memperlemah efektivitas perlindungan merek di Indonesia.³⁴

3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terhadap pembatalan Merek

Pada memutus perkara hakim akan memberi argumentasi atau alasan-alasan hukum yang bisa disebut pertimbangan hakim. Sebelum Majelis hakim memeriksa dan

memutus menyelesaikan perkara, posisi terpenting dalam peran komponen utama hukum itu sendiri yaitu keputusan hakim. Dalam perkara kasasi dengan No. 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 antara VANS, Inc. sebagai pemohon kasasi dan Halim Suhendy sebagai termohon kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang menjadi titik penting dalam perlindungan hukum atas merek terkenal. Permasalahan hukum yang diangkat dalam perkara ini ialah adanya persamaan yang mendasar antara merek VANS yang telah dikenal luas dengan merek *OTOVANSCLASSIC* yang didaftarkan oleh Halim Suhendy. Selain itu, VANS juga berpendapat bahwa tindakan tergugat dalam mendaftarkan merek dilakukan berdasarkan “itikad tidak baik”, yaitu untuk memanfaatkan potensi pasar secara tidak sah berdasarkan popularitas merek VANS tanpa melakukan investasi yang sah sehubungan dengan merek dimaksud.³⁵

Putusan kasasi nomor “1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022” diajukan sebagai dasar dalil diajukan penggugat atas pihak pertama yang menggunakan dan pemilik eksklusif yang diakui secara hukum. Penulis menegaskan bahwa hakim PN Jakarta Pusat mempertimbangkan dan mengacu pada ketentuan hukum yang relevan yang ditentukan dalam UU No.20 Tahun 2016

³³ Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.”

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022, 6 Juni 2022 (n.d.).

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara khusus, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Secara lebih mendalam, Pasal 21 (3) untuk menilai bahwa “pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan. Kedua pasal tersebut merupakan landasan penting dalam menentukan apakah suatu merek layak mendapat perlindungan hukum atau harus dibatalkan karena melanggar prinsip-prinsip dasar sistem merek nasional”. Dalam pertimbangannya hakim kasasi berpendapat bahwa VANS merupakan pengguna pertama sekaligus satu-satunya pemilik yang memiliki hak sah atas merek VANS, desain papan seluncur, dan desain strip VANS.

Pertimbangan hakim berperan penting dalam memastikan putusan memenuhi asas keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Jika pertimbangan dilakukan secara tidak cermat dan tidak menyeluruh, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁶ Pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung benar merek yang terkait yaitu “*OTOVANSCLASSIC*” memiliki kesamaan

“pada pokoknya” dengan merek VANS. Kesamaan tersebut tampak dari sisi bunyi, bentuk visual, dan struktur kata, khususnya pada penggunaan kata “VANS” yang merupakan unsur dominan dan telah dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, pendaftaran merek oleh tergugat berada dalam kelas yang sama (kelas 25), yakni meliputi produk pakaian, yang semakin memperkuat kesan kedua merek tersebut menunjukkan tingkat kesamaan yang cukup tinggi. Persamaan ini dinilai berpotensi menyesatkan konsumen serta menciptakan persaingan dalam kegiatan usaha yang berlangsung secara tidak fair atau bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, yang berpotensi besar menyesatkan konsumen di pasar perdagangan. Hal ini dapat merugikan pemilik merek asli dan menyebabkan persaingan tidak sehat, karena konsumen mungkin berpikir bahwa produk *OTOVANSCLASSIC* masih terkait atau diasosiasikan dengan merek VANS.

Namun, melalui analisis penulis terhadap pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa merek *OTOVANSCLASSIC* memiliki kesamaan substansial dengan merek VANS. Terdapat kesamaan yang mencolok, terutama pada unsur dominan yang terdiri dari kata “VANS” “desain papan seluncur” serta “desain strip”, sebagai unsur utama dalam merek milik

³⁶ Errik E. Radiman dan Dedy Irianto, “Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia Ditinjau dari

Prinsip Itikad Baik,” *Jurnal Hukum Responsif* 4, no. 1 (2022): 64–75.

Penggugat maupun Tergugat. Mengingat bahwa merek milik Penggugat, yaitu “VANS” “desain papan seluncur” serta “desain strip”, telah terbukti sebagai merek terkenal, serta Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas merek VANS dan pengguna pertama dari merek tersebut, hal ini berfungsi guna membedakan produk yang dimiliki oleh Penggugat dengan produk milik pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad buruk, dengan melakukan peniruan atau penggandaan terhadap merek milik Penggugat untuk kepentingan komersial Tergugat. Tindakan tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil dan merugikan pemilik merek sah.

Selain aspek persamaan, hakim juga memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik. Menurut analisis penulis memang benar adanya unsur itikad buruk karena pemilik merek *OTOVANSCLASSIC* yaitu Halim Suhendy telah melakukan pendaftaran dengan tujuan membonceng ketenaran merek VANS yang sudah memiliki reputasi internasional. Dalam hal ini, tidak ditemukan bukti bahwa pihak tergugat yaitu *OTOVANSCLASSIC* memiliki niat asli dalam menciptakan merek yang memiliki identitas sendiri. Sebaliknya, penggunaan unsur kata “VANS” dalam mereknya menunjukkan upaya untuk memanfaatkan ketenaran dan kepercayaan konsumen terhadap merek VANS.

Dalam bukti yang diajukan oleh VANS juga memperkuat keyakinan hakim bahwa VANS merupakan merek terkenal. Fakta bahwa pendaftaran VANS hadir di banyak negara menjadi bukti akan hal ini, pendaftaran merek VANS sebagai penggunaan aktif sejak tahun 1966, serta pengakuan masyarakat luas terhadap merek tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek VANS berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagai merek terkenal, termasuk perlindungan dari upaya pendaftaran yang dilakukan untuk mengecoh atau membingungkan konsumen.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam menerima kasasi dari VANS secara keseluruhan sudah benar dan dalam perkara ini Mahkamah Agung dengan tepat menilai bahwa pendaftaran merek oleh Halim Suhendy diajukan dengan “itikad tidak baik” yaitu dengan meniru dan memanfaatkan popularitas merek “VANS” untuk keuntungan usaha sendiri. Tindakan tersebut tidak memenuhi mengacu pada pengaturan dalam Pasal 21 (1) huruf a dan b UUMIG, yang mencegah pengajuan merek dengan unsur persamaan esensial terhadap merek yang memiliki reputasi internasional yang secara sah dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah menerima dan mengabulkan permohonan kasasi VANS, Inc. lalu memerintahkan pembatalan merek-merek Tergugat merupakan langkah yang tepat demi

menegakkan keadilan, mencegah persaingan usaha tidak sehat, serta melindungi konsumen dari praktik yang menyesatkan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang digunakan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara ini sudah tepat, karena membatalkan pendaftaran merek *OTOVANSCLASSIC* yang terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik. Ketentuan tersebut sejalan dengan sistem hukum merek yang berlaku di Indonesia, prinsip dasar bahwa proses pendaftaran merek harus dilandasi oleh itikad yang baik merupakan langkah utama untuk menjamin keadilan menjaga kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum dalam seluruh kegiatan bisnis dan perdagangan, khususnya dalam hal penggunaan, pendaftaran, dan pemanfaatan merek dagang.

IV. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum dalam kasus sengketa merek antara merek VANS dengan *OTOVANSCLASSIC* sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pokok dengan merek terkenal milik pihak lain. Kemudian dalam pasal 76 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengenai pembatalan merek.

Pertimbangan hakim, sudah benar dalam memutuskan bahwa merek

OTOVANSCLASSIC ini merugikan bagi pihak VANS, karena dalam isi pertimbangan hakim dinyatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek *OTOVANSCLASSIC* dengan merek VANS, baik dari segi visual, fonetik, maupun kelas barang yang sama yaitu kelas 25 selain itu, hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek dagang oleh *OTOVANSCLASSIC* dilakukan dengan itikad tidak baik. Yakni untuk memanfaatkan popularitas merek VANS yang telah dikenal luas dan memiliki reputasi internasional. Pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak atau dibatalkan apabila terdapat persamaan dengan merek terkenal dan dilakukan tanpa niat baik. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung untuk menguatkan permohonan kasasi VANS adalah benar secara hukum dan mencerminkan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal dan mencegah persaingan usaha yang tidak adil. Mahkamah Agung dalam putusan ini menguatkan putusan *judex facti* (pengadilan tingkat pertama dan banding), sehingga pendaftaran merek "*OTOVANSCLASSIC*" dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia dan memperkuat prinsip "first to file" serta itikad baik sebagai unsur esensial dalam pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and I G Agus Kurniawan. "BUKU Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)." In *Yogyakarta Deepublish, Hlm.58*, Cet. 1., 207. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Firmansyah, Hery. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek." In *Media Pressindo, hlm.63*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2013.
- Hariyani, Iswi. "Prosedur mengurus HAKI yang benar." In *Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.89*, Cet. 1., 283. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hery Firmansyah, and P Yustisia. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek." *Media Pressindo, Hlm.1*, 2013, 170.
- Jened, Rahmi. "Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi." In *Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group, hlm.144*, edited by 1 edisi, 410. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kurnianingrum, T P, S Rongiyati, P Hikmawati, and T H Purwaka. "Pelindungan Merek." In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm.13*, 189. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Muhamamad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- ND, Mukti Fajar. "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia (Yogyakarta)." Fakultas Hukum, 2018. repository.umy.ac.id.
- Radiman, Errik E., dan Dedy Irianto. "Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia Ditinjau dari Prinsip Itikad Baik." *Jurnal Hukum Responsif* 4, no. 1 (2022): 64–75.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm.53*. Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Riswandi, Budi Agus, and M Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Edited by 2 Cet. *PT Raja Grafindo Persada, hlm.83*. Jakarta: Vikas Publishing House PVT, 2004.

Saidin, O K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Intellectual Property Right*. *Raja Grafindo Persada, hlm.393*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sjahroni, Imam. "Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia." In *Jakarta: Kencana, hlm.112-115*. Jakarta: Kencana, 2020.

Thalib, Abd. *Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Rajawali Pers, Hlm.7*. Vol. 1, 2017.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jdih Bpk Ri, 2016*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Vans, Inc. Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (2022).

3. Jurnal

Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1451–63. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.

Dinwoodie, Graeme B. "The Trademark Use Requirement in International Perspective: A Comparative Analysis." *Houston Law Review* 40, no. 4 (2003): 1019–70.

Falarungi, Wahyudy, Hambali Thalib, and Syamsuddin Pasamai. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 151–62. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.214>.

- Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." *Jurnal Dinamika Hukum, Hlm 41* 8, no. 1 (2008): 38–43. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.
- Far-Far, Charles Yeremia. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta* 0, no. 56 (2018): 4. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>.
- Indriana, Lita, dan Budi Hermono. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Terkait Penolakan Permohonan Kasasi Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap Pierre Cardin Indonesia." *Jurnal Novum* 5, no. 2 (2018): 154.
- Kusuma, Nadya Enjelin, dan R. Rahaditya. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn)." *Review of Law and Justice* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Marina, Liza. "Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 159–73. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.699>.
- Mardianto, Agus. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga." *Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto* 10, no. 1 (2010): 47.
- Putra, Rifqi Pratama. "Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya pada Kelas Berbeda dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 896–904. <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1480>.
- Ramadhan, K Y, Y Rahmatiar, and S Sanjaya. "Legal Protection Against the Sale and Purchase of Land Under Hands Based on Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (Study Decision Number: 46/Pdt.G/2021/PN Gsk)." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 12, no. 2337 (2021). <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i4.5744>.
- Sujatmiko, Agung. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek." *Yuridika* 15, no. 4 (2019): 347–359. <https://doi.org/10.20473/ydk.v15i4.14405>.
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160–72. <https://doi.org/10.35586/v5i1.321>.
- Wijaya K. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)." *Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020).