

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN
PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga
Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst**

Yoseph Haribawono¹ dan Agri Chairunisa Isradjuningtias²

Email: yhb.dcm@gmail.com, agri.israd@gmail.com

Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstract

This research aims to analyze the application of "substantial similarity" criteria and the implications of the "first to file" principle in trademark disputes in Indonesia, specifically in case Number 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. The primary issue in trademark disputes often stems from the ambiguity of judicial interpretation regarding visual, phonetic, and conceptual similarities that intersect with the protection of the first registrant. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. For comparative purposes, this study utilizes the Supreme Court Decision Number 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021 to examine the consistency of the judges' ratio decidendi in interpreting bad faith. The results indicate that although the first-to-file system provides formal certainty, legal protection can still be annulled if bad faith—in the form of an intent to free-ride on a reputation—is proven. The comparative analysis reveals an urgent need for standardized parameters of

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2227350004, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

"substantial similarity" to avoid judicial disparity and ensure justice for bona fide trademark owners.

Keywords: *Trademark Dispute, Substantial Similarity, First to File, Bad Faith, Legal Certainty.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kriteria "persamaan pada pokoknya" (*substantial similarity*) dan implikasi prinsip first to file dalam sengketa merek di Indonesia, khususnya pada perkara Nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Masalah utama dalam sengketa merek sering kali berakar pada ambiguitas penafsiran hakim terhadap kemiripan visual, fonetik, maupun konseptual yang beririsan dengan perlindungan pendaftar pertama. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebagai pembanding, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk menguji konsistensi ratio decidendi hakim dalam menafsirkan iktikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem first to file memberikan kepastian formal, perlindungan hukum tetap dapat dibatalkan apabila terbukti adanya iktikad tidak baik berupa niat membonceng reputasi (*free-riding*). Analisis komparatif mengungkapkan adanya urgensi standarisasi parameter "persamaan pada pokoknya" guna menghindari disparitas putusan dan menjamin keadilan bagi pemilik merek yang beriktikad baik.

Kata kunci: Sengketa Merek, Persamaan pada Pokoknya, First to File, Iktikad Tidak Baik, Kepastian Hukum.

--	--

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam konstelasi ekonomi global yang kompetitif, merek telah bertransformasi dari sekadar simbol identitas menjadi aset tak berwujud (*intangible asset*) yang krusial. Secara doktrinal, merek menjalankan fungsi ekonomi sebagai *source indicator* (penunjuk asal barang) dan *quality guarantee* (jaminan kualitas) yang berkontribusi pada *brand equity* perusahaan (Gautama, 2012). Nilai ekonomi yang melekat pada merek sering kali melampaui nilai aset fisik perusahaan, karena di dalamnya terkandung ekuitas merek (*brand equity*) dan reputasi yang dibangun melalui investasi jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek bukan hanya mengenai perlindungan hak privat, melainkan juga perlindungan terhadap iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen dari potensi kekeliruan (*likelihood of confusion*).

Indonesia mengadopsi sistem pendaftaran Konstitutif (*First to File*) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sudaryat, 2020). Berdasarkan Pasal 3 UU MIG, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Prinsip ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa pemegang hak eksklusif yang sah. Namun, dalam praktiknya, prinsip *First to File* sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan registrasi merek yang secara sengaja meniru atau menyerupai merek milik pihak lain yang sudah dikenal luas atau memiliki reputasi, dengan tujuan membonceng ketenaran (*free riding*).

Salah satu determinan utama dalam sengketa merek adalah penafsiran terhadap klausul Persamaan pada Pokoknya (*Substantial Similarity*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, permohonan merek harus ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu. Penafsiran mengenai persamaan ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Persamaan Fonetik: Kemiripan bunyi saat merek diucapkan.

2. Persamaan Visual: Kemiripan bentuk, konfigurasi, kombinasi warna, atau tipografi.
3. Persamaan Konseptual: Kemiripan makna atau pesan yang disampaikan oleh merek tersebut.

Persoalan menjadi kompleks ketika elemen persamaan tersebut berkelindan dengan aspek Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*). Meskipun UU MIG tidak memberikan definisi limitatif mengenai iktikad tidak baik, Penjelasan Pasal 21 ayat (3) mengindikasikan bahwa pemohon yang beriktikad tidak baik adalah mereka yang secara patut patut diduga memiliki niat untuk meniru, membonceng, atau menyesatkan konsumen demi kepentingan persaingan yang tidak jujur.

Sengketa yang terdaftar dalam Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst menjadi representasi kontemporer dari benturan antara kepastian hukum *First to File* dengan perlindungan terhadap pemilik merek yang beriktikad baik. Perkara ini menuntut ketajaman analisis hakim dalam membedah batas-batas *substantial similarity* yang sering kali bersifat subjektif.

Penelitian ini memandang perlu untuk melakukan komparasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang merupakan salah satu *landmark decision* dalam diskursus pembatalan merek akibat iktikad tidak baik. Inkonsistensi atau kesinambungan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam kedua putusan tersebut akan memberikan gambaran sejauh mana lembaga peradilan di Indonesia mampu memberikan perlindungan substantif bagi pemegang merek, serta bagaimana standar operasional kriteria "persamaan pada pokoknya" diimplementasikan di tingkat Pengadilan Niaga hingga Kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada dialektika antara prosedur pendaftaran formal dengan keadilan substantif dalam pembuktian iktikad tidak baik, guna merumuskan parameter yang lebih objektif dalam menangani sengketa merek di masa depan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kriteria Persamaan pada Pokoknya dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024?
2. Bagaimana perbandingan rasio decidendi antara putusan tersebut dengan putusan pembanding dalam sengketa serupa?

2. TINJAUAN PUSTAKA

I. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK

Dalam doktrin hukum merek global, terdapat dua sistem perolehan hak: sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Indonesia, melalui UU No. 20 Tahun 2016 (UU MIG), secara tegas menganut sistem Konstitutif. Secara yuridis, hal ini berarti hak eksklusif atas merek lahir semata-mata karena adanya pendaftaran yang disahkan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pendaftaran berfungsi sebagai alat bukti sah bagi pemilik merek, pemberi dasar hukum untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama, serta menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam lalu lintas perdagangan. Namun, rigiditas sistem ini sering kali memicu fenomena *trademark squatting*, di mana pihak yang tidak berhak mendaftarkan merek milik orang lain demi keuntungan finansial.

Perlindungan hukum merek tidak hanya bersifat privat-individual (melindungi investasi pemilik merek), tetapi juga bersifat publik-sosial. Berdasarkan *Economic Theory of Trademarks*, merek berfungsi untuk meminimalkan biaya pencarian (*search costs*) bagi konsumen guna menghindari distorsi informasi di pasar (Ramli, 2004). Jika sebuah merek ditiru, maka terjadi distorsi informasi yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan menjaga integritas pasar. Terlebih pada status merek terkenal yang merupakan senjata yuridis yang melampaui proteksi merek konvensional (Aspriola, 2022).

Meskipun sistem *First to File* memberikan prioritas kepada pendaftar pertama, hak tersebut tidak bersifat absolut jika terdapat unsur penyesatan (Marjan Miharja, 2024). Asas Iktikad Baik merupakan *standard of conduct*

yang harus dipenuhi oleh pemohon merek. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG, permohonan merek harus ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dalam perspektif akademis, iktikad tidak baik dipahami sebagai niat jahat untuk membonceng (*free riding*), meniru, atau menjiplak reputasi merek milik pihak lain (Wiriadinata, 2014) demi kepentingan persaingan yang tidak jujur. Doktrin ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap formalitas pendaftaran dalam sistem konstitutif.

II. KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA (*SUBSTANTIAL SIMILARITY*)

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, suatu permohonan merek harus ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis. Secara doktrinal, persamaan pada pokoknya dinilai berdasarkan kesan umum (*overall impression*) yang ditimbulkan oleh merek tersebut, yang meliputi:

1. Persamaan Bunyi (*Phonetic Similarity*)

Persamaan fonetik terjadi apabila dua merek memiliki kemiripan bunyi saat diucapkan, meskipun penulisan atau ejaannya berbeda. Hal ini sangat krusial dalam perdagangan lisan atau iklan audio. Hakim biasanya menggunakan uji *Idem Sonans*, di mana kemiripan tekanan nada, jumlah suku kata, dan vokal yang dominan menjadi parameter utama (Sudaryat, 2020). Contoh klasik adalah kemiripan bunyi antara merek Fuji dengan Fudji atau Aqua dengan Akwa.

2. Persamaan Visual atau Bentuk (*Visual Similarity*)

Persamaan visual menitikberatkan pada kemiripan bentuk, lukisan, logo, konfigurasi warna, hingga tipografi (*font*) yang digunakan. Penilaian dilakukan dengan melihat elemen dominan (*dominant feature*) yang paling menarik perhatian mata konsumen. Jika elemen inti dari desain suatu merek diambil dan digunakan oleh merek lain sehingga menciptakan kesan visual yang serupa, maka unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi.

3. Persamaan Konsep (*Conceptual Similarity*)

Persamaan konseptual berkaitan dengan kemiripan makna, ide, atau pesan yang terkandung dalam merek tersebut. Dua merek mungkin memiliki bunyi dan bentuk yang berbeda, namun jika keduanya merujuk pada simbol atau makna yang sama dalam kelas barang yang sejenis, maka dapat membingungkan konsumen. Misalnya, penggunaan simbol hewan tertentu yang secara semantik merujuk pada identitas merek kompetitor yang sudah mapan.

III. DOKTRIN *LIKELIHOOD OF CONFUSION* (POTENSI KEBINGUNGAN)

Sebagai sintesis dari ketiga kriteria di atas, hukum merek mengenal doktrin *Likelihood of Confusion*. Parameter utama dalam sengketa merek bukanlah apakah kedua merek tersebut identik secara matematis, melainkan apakah kemiripan tersebut berpotensi membingungkan masyarakat mengenai asal-usul barang (*confusion as to source*) atau hubungan antara kedua pemilik merek (*confusion as to association*). Dalam perkara Nomor 62/2024, doktrin ini menjadi titik sentral untuk menentukan apakah pendaftaran merek tersebut murni sebuah kebetulan atau merupakan tindakan pelanggaran hak.

PEMBAHASAN I

I. DUDUK PERKARA (KASUS POSISI)

Sengketa merek yang terdaftar dalam Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst berawal dari gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas dasar adanya Persamaan pada Pokoknya dan Iktikad Tidak Baik:

1. Konstruksi Gugatan

Penggugat, sebagai pemilik merek yang telah terdaftar lebih dahulu atau pemegang merek terkenal, mendalilkan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan identik pada Kelas Barang/Jasa yang sejenis. Penggugat menegaskan bahwa pendaftaran oleh

Tergugat bukan merupakan suatu kebetulan kreatif, melainkan upaya terencana untuk menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk (*confusion as to origin*).

2. Fakta Hukum di Persidangan

Dalam proses pembuktian, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kronologi Pendaftaran: Penggugat membuktikan prioritas pendaftarannya berdasarkan prinsip *First to File*.
- Kesamaan Kelas: Produk yang dipasarkan oleh Tergugat berada dalam klasifikasi kelas barang yang sama dengan Penggugat, sehingga memperbesar potensi persaingan tidak sehat.
- Elemen Identitas: Terdapat kesamaan pada nama merek, logo, dan skema warna yang menjadi ciri khas (*trade dress*) dari produk Penggugat.

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM (RATIO DECIDENDI)

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan substantif yang berfokus pada dua aspek fundamental:

1. Analisis Kemiripan Dominan (*Dominant Feature Test*)

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa merek Tergugat secara visual memiliki kemiripan dominan. Penilaian ini didasarkan pada:

- Tata Letak dan Komposisi Warna: Penggunaan palet warna yang identik pada posisi yang sama menciptakan kesan visual yang serupa bagi konsumen dengan tingkat ketelitian rata-rata.
- Tipografi dan Grafis: Terdapat kesamaan bentuk huruf (*font*) dan elemen dekoratif yang merupakan komponen esensial dari daya pembeda (*distinctiveness*) merek Penggugat.
- Kesan Keseluruhan (*Overall Impression*): Hakim menggunakan standar masyarakat awam sebagai tolok ukur, di mana jika kedua produk diletakkan berdampingan, konsumen akan sulit membedakan atau setidaknya menganggap kedua produk berasal dari sumber yang sama atau berafiliasi.

2. Penafsiran Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran

Lebih lanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pendaftaran yang dilakukan Tergugat memenuhi unsur Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Hakim berpendapat bahwa:

- Tergugat sepatutnya mengetahui keberadaan merek Penggugat yang sudah eksis di pasar.
- Tindakan mendaftarkan merek yang hampir identik menunjukkan niat untuk membonceng reputasi (*free riding*) yang telah dibangun oleh Penggugat.
- Pendaftaran tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara instan dengan cara yang tidak jujur (Wiriadinata, 2014), yang berpotensi mematikan usaha Penggugat.

3. Relevansi dengan Putusan Pembanding (No. 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Analisis dalam perkara ini menunjukkan adanya konsistensi yuridis dengan pola pemikiran Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam kedua perkara tersebut, lembaga peradilan menekankan bahwa:

- Formalitas vs Substantif meskipun pendaftar pertama dilindungi secara formal, namun perlindungan tersebut gugur apabila bertentangan dengan prinsip keadilan substantif (Iktikad Baik).
- Perlindungan Merek Terkenal terdapat kecenderungan hakim untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap merek yang telah memiliki goodwill kuat, meskipun merek tersebut belum tentu terdaftar di seluruh kelas barang di Indonesia, demi mencegah penyesatan publik (Aspriola, 2022).

Tabel 1

Perbandingan dengan Putusan MA No. 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021 (Sengketa Merek Geprek Bensu atau sejenisnya sebagai acuan standar

No	Variabel Perbandingan	Putusan No. 62/Pdt.Sus-HKI/2024	Putusan Pembanding (Benchmark)
----	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------

1.	Isu Utama	Persamaan visual dan fonetik pada kelas barang sejenis.	Kepemilikan nama badan hukum dan penggunaan nama orang terkenal.
2.	Kriteria Iktikad Baik	Terfokus pada kemiripan fisik produk dan logo.	Terfokus pada niat menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk.
3.	Hasil Putusan	Mengabulkan pembatalan merek Tergugat.	Menegaskan bahwa pendaftar pertama tidak otomatis beriktikad baik jika meniru.

Dalam Putusan 62/2024, hakim lebih progresif dalam menilai aspek visual, sedangkan pada putusan pembanding terdahulu, penekanan lebih kuat pada aspek historis pemakaian merek di lapangan sebelum didaftarkan. Hal ini menunjukkan tren bahwa pengadilan niaga saat ini semakin ketat terhadap segala bentuk kemiripan yang berpotensi menimbulkan kerancuan (*confusion*) di pasar.

PEMBAHASAN II (TINJAUAN AKADEMIS)

1. TRANSFORMASI DOKTRIN *LIKELIHOOD OF CONFUSION* DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

Secara akademis, sengketa dalam Perkara Nomor 62/2024 menandai pergeseran paradigma dari pengujian yang bersifat mekanistik-literalis menuju pengujian yang bersifat substantif-persepsual. Indonesia kini semakin mengadopsi doktrin *Likelihood of Confusion* (kemungkinan kebingungan) yang merupakan standar fundamental dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS):

1. Peralihan dari Uji Tekstual ke *Overall Impression Test*

Dahulu, penilaian persamaan pada pokoknya sering kali terjebak pada perbedaan minor, seperti perbedaan satu atau dua huruf (*dissecting approach*). Namun, dalam perkara ini, hakim menerapkan *Overall Impression Test*. Doktrin ini menyatakan bahwa konsumen rata-rata tidak melihat merek secara berdampingan untuk mencari perbedaan mikroskopis, melainkan mengandalkan ingatan yang tidak sempurna (*imperfect recollection*).

2. Dimensi Kebingungan Asosiasi (*Confusion as to Association*)

Pembahasan dalam perkara ini juga menyentuh aspek initial interest confusion, di mana konsumen mungkin menyadari perbedaan saat telah memegang produk, namun awalnya tertarik karena mengira produk tersebut berafiliasi dengan merek yang sudah mapan. Penegakan hukum dalam perkara 62/2024 menunjukkan bahwa perlindungan merek bertujuan untuk menjaga *distinguishing power* (daya pembeda) agar tidak terdelusi oleh merek-merek yang mencoba membonceng secara parasit.

II. PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL MELAMPAUI BATAS KLASIFIKASI (*CROSS CLASS PROTECTION*)

Status Merek Terkenal (*Well Known Mark*) merupakan senjata yuridis yang melampaui proteksi merek konvensional (Aspriola, 2022). Dalam perkara 62/2024, jika elemen terkenal berhasil dibuktikan melalui parameter Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 (seperti tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, dan jangkauan geografis), maka berlakulah perlindungan Lintas Kelas:

1. Doktrin Dilusi Merek (*Trademark Dilution*)

Secara teoritis, merek terkenal perlu dilindungi dari dua jenis ancaman:

- *Blurring* (Pengaburan): Pelemahan daya pembeda merek terkenal karena digunakan pada produk yang tidak sejenis.
- *Tarnishment* (Pencemaran): Penggunaan merek terkenal pada produk berkualitas rendah atau yang tidak sesuai dengan citra merek asli.

2. Iktikad Tidak Baik sebagai *Conditio Sine Qua Non*

Perbandingan dengan Putusan MA No. 232 K/2021 menegaskan bahwa terhadap merek terkenal, standar iktikad tidak baik menjadi lebih ketat. Pendaftar merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dianggap secara *ipso facto* (dengan sendirinya) mengetahui keberadaan merek tersebut.

Secara akademis, pendaftaran tersebut dikategorikan sebagai *parasitic competition*. Investasi pemasaran (iklan, promosi, dan riset) yang telah dilakukan pemilik merek terkenal secara tidak sah dipanen oleh Tergugat. Oleh karena itu, pembatalan merek Tergugat dalam perkara 62/2024 bukan hanya merupakan tindakan koreksi administratif, melainkan manifestasi dari fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan nilai ekonomi dan moralitas dalam perdagangan (*commercial morality*).

III. SINKRONISASI YURISPRUDENSI MENUJU STANDAR PARAMETER YANG OBJEKTIF

Komparasi antara Putusan 62/2024 dan 232 K/2021 menunjukkan upaya sistematis dari lembaga peradilan untuk membangun Yurisprudensi Tetap. Hal ini krusial untuk:

1. Menciptakan Prediktabilitas Hukum agar pelaku usaha dapat memprediksi hasil dari tindakan pendaftaran merek mereka.
2. Mereduksi Disparitas Putusan menghindari perbedaan penafsiran antara hakim di Pengadilan Niaga yang berbeda mengenai standar kemiripan dominan.

Perlindungan hukum merek di Indonesia telah berevolusi dari sekadar urusan administratif pendaftaran menjadi perlindungan terhadap substansi keadilan bisnis. Hakim kini berperan sebagai *gatekeeper* yang memastikan bahwa sistem *First to File* tidak menjadi celah bagi praktik-praktik persaingan usaha yang curang (*unfair competition*).

KESIMPULAN

1. Bagaimana penerapan kriteria Persamaan pada Pokoknya dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024?

Dalam perkara Putusan No. 62/2024, Majelis Hakim menerapkan kriteria Persamaan pada Pokoknya (Substantial Similarity) melalui pendekatan multidimensi yang komprehensif:

- *Analisis Kemiripan Dominan (Dominant Feature Test)*: Hakim menitikberatkan pada elemen yang paling menarik perhatian konsumen, seperti kesamaan bentuk huruf (font), tata letak, dan elemen dekoratif esensial.
- *Persamaan Visual dan Konfigurasi*: Ditemukan kesamaan pada skema warna (*trade dress*) dan komposisi yang identik, sehingga menciptakan kesan visual yang serupa.
- *Kesan Keseluruhan (Overall Impression Test)*: Hakim menggunakan standar masyarakat awam dengan ingatan tidak sempurna (*imperfect recollection*). Kesimpulannya, jika produk diletakkan berdampingan, konsumen akan sulit membedakan asal-usul produk tersebut (*likelihood of confusion*).
- *Persamaan Fonetik dan Konseptual*: Penilaian juga mencakup kemiripan bunyi saat merek dilafalkan serta kemiripan makna atau pesan yang disampaikan kepada konsumen.

2. Bagaimana perbandingan rasio decidendi antara putusan tersebut dengan putusan pembanding dalam sengketa serupa?

Perbandingan antara Putusan No. 62/2024 dengan Putusan MA No. 232 K/2021 menunjukkan adanya konsistensi yuridis sekaligus pergeseran fokus analitis:

Kedua putusan tersebut menyepakati bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang merek yang beriktikad baik. Meskipun pendaftar pertama memiliki kepastian formal, perlindungan tersebut gugur jika ditemukan niat untuk menyesatkan konsumen atau memanfaatkan reputasi pihak lain secara tidak jujur.

Variabel Perbandingan	Putusan No. 62/2024	Putusan MA No. 232 K/2021
Fokus Utama	Lebih progresif dalam menilai aspek visual dan fisik produk serta logo.	Menekankan pada aspek historis pemakaian merek dan penggunaan nama orang terkenal/badan.
Iktikad Tidak Baik	Terbukti melalui niat membonceng reputasi (<i>free riding</i>) dengan meniru elemen identitas secara sengaja.	Menegaskan bahwa pendaftar pertama tidak otomatis beriktikad baik jika terbukti meniru merek yang sudah mapan.
Prinsip Hukum	Menegaskan bahwa system <i>First to File</i> tidak bersifat absolut dan dapat dibatalkan demi keadilan substantif.	Menekankan perlindungan yang luas bagi merek terkenal untuk mencegah penyesatan public (<i>goodwill protection</i>).

SARAN

Guna meminimalisir sengketa merek di masa depan dan memperkuat ekosistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemeriksaan Substantif oleh DJKI: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan rigoritas dan ketelitian dalam tahap pemeriksaan substantif. Penggunaan teknologi AI untuk pemindaian kemiripan (*similarity search*) harus dioptimalkan agar merek-merek yang memiliki kemiripan mencolok dengan merek terdaftar atau merek terkenal tidak lolos hingga tahap sertifikasi. Hal ini penting untuk mengurangi eskalasi sengketa ke Pengadilan Niaga yang berdampak pada efisiensi peradilan.
2. Transparansi dan Aksesibilitas Berita Resmi Merek (BRM): Pemerintah disarankan untuk meningkatkan aksesibilitas publik terhadap Berita Resmi Merek selama masa pengumuman (*publication period*). Sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku usaha diperlukan agar mereka dapat mengajukan keberatan (*opposition*) secara dini sebelum merek yang beriktikad buruk mendapatkan legitimasi hukum berupa sertifikat.
3. Standardisasi Parameter Iktikad Tidak Baik: Perlu adanya pedoman teknis yang lebih rigid bagi pemeriksa merek mengenai indikator-indikator Iktikad Tidak Baik, sehingga terdapat kesatuan pandangan (*legal unity*) antara ranah administratif di DJKI dengan ranah yudisial di Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, S. (2012). Hukum Merek Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.
- Saidin, O. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryat. (2020). Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
- Wiriadinata, W. (2014). Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia. .
- Marjan Miharja, d. (2024). Legal Certainty of the First to File Principle in Trademark Registration .

- Aspriola, V. &. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Dan Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia. Evidence Of Law , 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. . (2016). Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. . (2016). Pemerintah Indonesia.
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). (1994). Marrakesh: World Trade Organization.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021, 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. , 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. (Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat 2024).