Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Terkenal di Negara Indonesia dan Malaysia

Mutiara Karima[1]*, Siti Nurbaiti[2]
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti[1,2]
*e-mail: mutiarakarima20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Di Indonesia, perlindungan merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut prinsip *first to file*, dengan kewenangan penyelesaian sengketa berada pada Pengadilan Niaga. Sementara itu, Malaysia mengatur melalui *Trademarks Act 2019* yang memberikan definisi tegas mengenai merek terkenal dan mengakomodasi berbagai bentuk merek, termasuk yang dapat direpresentasikan secara grafis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam kriteria penentuan merek terkenal yang mempertimbangkan reputasi dan pengakuan publik, namun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, prinsip pendaftaran, serta mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa di pengadilan.

Kata kunci : *Merek Terkenal; Penyelesaian Sengketa; Perbandingan Hukum; Indonesia; Malaysia.*

ABSTRACT

This study aims to compare the regulation and dispute resolution mechanisms concerning well-known trademarks in Indonesia and Malaysia. The research employs a normative legal method using statutory and comparative approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through a deductive method. In Indonesia, the protection of well-known trademarks is regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which adopts the first-to-file principle, with dispute resolution under the jurisdiction of the Commercial Court. Meanwhile, Malaysia regulates trademark protection under the Trademarks Act 2019, which explicitly defines well-known trademarks and accommodates various types of marks that can be graphically represented. The findings indicate similarities in determining well-known trademarks based on reputation and public recognition; however, differences exist in legal systems, registration principles, evidentiary standards, and judicial dispute resolution mechanisms.

Keywords **:** *Well-Known Trademark; Dispute Resolution; Comparative Law; Indonesia; Malaysia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Kondisi tersebut tidak hanya mendorong persaingan usaha yang semakin ketat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya terkait dengan sengketa merek. Merek memiliki peran penting dalam dunia perdagangan karena berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa yang membedakannya dari produk lain di pasar. Selain sebagai tanda pembeda, merek juga mencerminkan reputasi serta *goodwill* dari suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dipasarkan (Strasser, 2011). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi hal yang sangat penting dalam sistem hukum perdagangan modern.

Merek dengan reputasi yang tinggi sering dikenal sebagai merek terkenal (*well-known mark*). Merek terkenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena telah memperoleh pengakuan luas dari masyarakat serta

memiliki reputasi yang kuat di pasar. Perlindungan terhadap merek terkenal menjadi bagian penting dalam hukum kekayaan intelektual karena merek tersebut sering kali menjadi sasaran peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini dapat merugikan pemilik merek serta menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal-usul barang atau jasa yang diperdagangkan (Schechter, 1926).

Dalam lingkup internasional, perlindungan terhadap merek terkenal telah diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* serta *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).* Kedua instrumen internasional tersebut mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, bahkan apabila merek tersebut belum didaftarkan di negara yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa merek terkenal memiliki kedudukan khusus dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual internasional (Rohani, 2018).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif atau *first to file*, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut (Sanjaya & Rudy, 2018).

Penerapan prinsip *first to file* tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan merek, khususnya merek terkenal. Apabila suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara sehingga dapat digunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat menimbulkan berbagai sengketa hukum antara pemilik merek asli dengan pihak yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu. Dalam praktiknya, kondisi ini sering menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama ketika merek yang disengketakan merupakan merek terkenal yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat (Novianti, 2016).

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum di Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda karena dipengaruhi oleh sistem *common law*. Malaysia mengatur perlindungan merek melalui *Trademarks Act 2019* yang menggantikan *Trademark Act 1976*. Undang-undang tersebut memberikan definisi yang lebih jelas mengenai merek terkenal serta memperluas bentuk merek yang dapat dilindungi, termasuk tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis seperti bentuk, warna, suara, hologram, maupun tanda lainnya yang memiliki kemampuan pembeda (Malaysia, 2019).

Dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, Malaysia mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut, jangka waktu dan luas penggunaan merek, intensitas promosi, serta nilai ekonomi yang melekat pada merek tersebut. Selain itu, bukti keberhasilan penegakan hukum terhadap merek juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan status merek terkenal. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian merek terkenal di Malaysia memerlukan standar pembuktian yang cukup tinggi (Trademarks Act, 2019).

Permasalahan terkait sengketa merek terkenal tidak hanya terjadi secara teoritis, tetapi juga muncul dalam praktik peradilan. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah sengketa antara Nintendo Co., Ltd. dengan PT Cardolestari Indonesia terkait penggunaan merek Super Mario Bros dalam kelas produk yang berbeda. Dalam kasus tersebut, Nintendo mengajukan gugatan karena menilai penggunaan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang telah digunakan secara global sejak tahun 1985 (Putusan No. 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Sementara itu, di Malaysia juga terdapat kasus sengketa merek terkenal antara Pemasaran Kosmetik Shizens (M) Sdn. Bhd. dan LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn. Bhd. terkait penggunaan istilah "*Lip Tattoo*" pada produk kosmetik. Dalam perkara tersebut, para pihak memperdebatkan apakah istilah tersebut merupakan merek dagang yang dilindungi atau hanya istilah generik yang umum digunakan dalam industri kosmetik. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di Malaysia (Surat Sipil No. WA-24IP-21-11/2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam pengaturan maupun mekanisme penyelesaian sengketa terkait merek terkenal. Perbedaan tersebut

dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di Indonesia dan Malaysia guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di kedua negara.

Tinjauan Pustaka

Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan keseluruhan unsur hukum yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kajian perbandingan hukum, sistem hukum menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana suatu negara mengatur dan menegakkan norma hukum yang berlaku. Perbedaan sistem hukum antarnegara dapat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Rahardjo, 2000).

Secara umum, sistem hukum di dunia dibagi ke dalam beberapa kelompok besar, di antaranya *civil law system* dan *common law* system. Sistem *civil law* merupakan sistem hukum yang berakar dari tradisi hukum Romawi yang menekankan pada kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber utama hukum. Dalam sistem ini, peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang paling dominan dalam penyelesaian suatu perkara. John Henry Merryman menjelaskan bahwa sumber hukum utama dalam sistem *civil law* meliputi undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), serta kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum tertulis (Juinta W. S. Siregar, 2022).

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda sebagai warisan masa kolonial (Dzikirullah H. Noho, 2022). Sistem hukum ini menempatkan undang-undang sebagai dasar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual termasuk merek di Indonesia dituangkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut sistem *common law* yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris. Dalam sistem *common law*, selain peraturan perundang-undangan, putusan hakim atau yurisprudensi memiliki peran penting sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, dalam praktik penyelesaian sengketa merek di Malaysia, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan sebelumnya sering dijadikan rujukan dalam menentukan suatu perkara (Umar, 2013).

Perbedaan sistem hukum tersebut juga berpengaruh terhadap pengaturan dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masing-masing negara. Indonesia lebih menekankan pada pengaturan melalui undang-undang tertulis, sedangkan Malaysia juga mempertimbangkan praktik hukum dan preseden dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki peranan penting dalam membentuk mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara.

Merek di Negara Indonesia

Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Selain merek secara umum, undang-undang tersebut juga mengenal merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik tertentu yang memiliki kesamaan sifat, ciri umum, atau mutu yang diproduksi oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan adanya pengawasan dalam penggunaannya. Merek kolektif biasanya digunakan oleh kelompok usaha atau asosiasi tertentu untuk menunjukkan kualitas atau standar produk yang dihasilkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap merek menggunakan sistem konstitutif, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Sistem ini dikenal dengan prinsip *first to file*, yang berarti hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan

secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki.

Terkait dengan merek terkenal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai pengertian merek terkenal. Namun, pengertian merek terkenal dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-HC.01.01 Tahun 1987, yang menyatakan bahwa merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan digunakan di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.

Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia juga tercermin dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peniruan atau penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak (Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, 2021).

Selain itu, pemilik merek terkenal juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek yang memiliki persamaan dengan merek tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut.

Merek di Negara Malaysia

Perlindungan hukum terhadap merek di Malaysia diatur dalam *Trademarks Act 2019*, yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu *Trademark Act 1976*. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa merek dagang merupakan setiap tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dan mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Tanda tersebut dapat berupa huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, label, bentuk barang, warna, suara, aroma, hologram, maupun kombinasi dari berbagai unsur tersebut (Zulkefli, 2009).

Salah satu perbedaan penting antara pengaturan merek di Malaysia dan Indonesia adalah bahwa hukum merek di Malaysia memberikan definisi yang lebih jelas mengenai merek dagang terkenal (*well-known trademark*). Berdasarkan *Article 4 Trademarks Act 2019*, merek terkenal adalah merek yang dikenal secara luas di Malaysia dan dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, baik yang menjalankan usaha di Malaysia maupun tidak. Dengan demikian, merek terkenal tetap dapat memperoleh perlindungan meskipun belum didaftarkan di Malaysia.

Dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, panitera atau pengadilan di Malaysia harus mempertimbangkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut, jangka waktu dan wilayah penggunaan merek, tingkat promosi yang dilakukan, pendaftaran merek di berbagai negara, keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap merek tersebut, serta nilai ekonomi yang melekat pada merek tersebut

Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem *first to file*, Malaysia pada prinsipnya menganut pendekatan *first to use*, di mana penggunaan merek dapat menjadi dasar perlindungan hukum terhadap merek tersebut (MyIPO, 2019). Selain itu, merek yang tidak terdaftar tetap dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan *passing-off*, yaitu tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek secara tidak sah sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat (Wee, n.d.).

Perlindungan terhadap merek terkenal di Malaysia juga dipengaruhi oleh komitmen negara tersebut terhadap berbagai konvensi internasional seperti *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement*. Melalui penyesuaian terhadap ketentuan internasional tersebut, Malaysia memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap merek terkenal, termasuk larangan pendaftaran merek yang identik atau serupa dengan merek terkenal apabila berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dapat meliputi beberapa bentuk penelitian, yaitu penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto & Mamudji, 2013). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan sistem hukum dan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di Indonesia dan Malaysia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai suatu kondisi hukum yang berlaku atau fenomena yuridis tertentu dalam masyarakat. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan fakta hukum dan menganalisisnya secara komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti (Abdulkadir, 2004; Ibrahim, 2005).

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai pengaturan merek terkenal, pendaftaran merek, itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, serta mekanisme pembatalan dan penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan perbandingan hukum

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; *Trademarks Act 2019*; *Trademarks Regulations 2022*; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; Surat Sipil Nomor WA-24IP-21-11/2019.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan hukum merek dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen hukum lainnya.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia dan Malaysia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Trademarks Act 2019*, serta *Trademarks Regulations 2022* yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber daring yang relevan

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata-kata tertulis yang menjelaskan suatu fenomena hukum secara sistematis (Tanzeh, 2011).

Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji dan membandingkan pengaturan hukum mengenai merek terkenal di Indonesia dan Malaysia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di kedua negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kasus yang dianalisis

Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode penalaran yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Melalui metode deduktif, penelitian ini menganalisis ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek dan kemudian mengaitkannya dengan kasus serta praktik penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia dan Malaysia sehingga diperoleh kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturannya.

Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konsepsional merupakan susunan dari berbagai konsep yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu pemahaman yang utuh sebagai landasan analisis penelitian.

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini meliputi konsep mengenai merek, merek terkenal, perlindungan hukum merek, sistem pendaftaran merek, serta mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia dan Malaysia. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum dan praktik penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di kedua negara (Lionita Putri Lobo, 2021; Sulastri, Satino, 2018).

Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.
2. Merek terkenal (*well-known mark*) adalah merek yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan memiliki reputasi tinggi sehingga memperoleh perlindungan hukum khusus dalam sistem hukum kekayaan intelektual.
3. Penyelesaian sengketa merek adalah proses penyelesaian konflik hukum yang timbul akibat pelanggaran hak atas merek, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme non-litigasi.
4. Perbandingan hukum adalah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum, peraturan perundang-undangan, dan praktik hukum di dua negara atau lebih guna menemukan persamaan dan perbedaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Objek Penelitian

Merek Terkenal

Merek terkenal merupakan salah satu bentuk merek yang memiliki tingkat pengakuan luas di masyarakat serta memiliki reputasi yang tinggi dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek terkenal biasanya telah digunakan dalam jangka waktu yang lama, dipromosikan secara intensif, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dikenal tidak hanya di negara asalnya tetapi juga di berbagai negara lainnya. Keberadaan merek terkenal memiliki posisi penting dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual karena sering menjadi objek peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, perlindungan terhadap merek terkenal bertujuan untuk mencegah terjadinya kebingungan di kalangan konsumen serta melindungi reputasi dan *goodwill* yang dimiliki oleh pemilik merek. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan definisi eksplisit mengenai merek terkenal, keberadaan merek terkenal diakui melalui praktik peradilan dan yurisprudensi. Salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi luas hingga melampaui batas negara asalnya dan dikenal oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Selain itu, pengakuan terhadap merek terkenal juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut, reputasi yang dimiliki di berbagai negara, serta intensitas penggunaan dan promosi merek dalam kegiatan perdagangan. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dalam suatu sengketa hukum merek.

Kronologi Kasus di Indonesia

Kasus Posisi

Salah satu kasus sengketa merek terkenal di Indonesia adalah perkara antara Nintendo Co., Ltd. melawan PT Cardolestari Indonesia yang diputus dalam Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, Nintendo Co., Ltd. mengajukan gugatan terhadap PT Cardolestari Indonesia terkait penggunaan merek Super Mario Bros pada kelas 25 yang meliputi produk pakaian.

Nintendo Co., Ltd. merupakan perusahaan yang menciptakan dan mengembangkan berbagai karakter video game terkenal, salah satunya karakter Mario dan Luigi dalam permainan Super Mario Bros yang telah digunakan sejak tahun 1985. Karakter tersebut telah dikenal luas di berbagai negara dan telah didaftarkan sebagai merek di banyak yurisdiksi sejak tahun 1986. Oleh karena itu, Nintendo Co., Ltd. menganggap bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal yang memiliki reputasi global.

Permasalahan muncul ketika PT Cardolestari Indonesia mendaftarkan merek Super Mario Bros pada kelas 25 untuk produk pakaian. Menurut Nintendo Co., Ltd., pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang telah lebih dahulu digunakan dan dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, pendaftaran merek tersebut juga menyebabkan Nintendo Co., Ltd. mengalami hambatan dalam mendaftarkan mereknya pada berbagai kelas barang di Indonesia.

Nintendo Co., Ltd. menilai bahwa penggunaan merek Super Mario Bros oleh PT Cardolestari Indonesia berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai asal-usul produk serta dapat merugikan reputasi dan nilai ekonomi dari merek terkenal tersebut.

Isi Pertimbangan Hakim

Dalam memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu membandingkan antara merek yang didaftarkan oleh PT Cardolestari Indonesia dengan merek milik Nintendo Co., Ltd. untuk menilai apakah terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek kesamaan antara kedua merek, yaitu persamaan fonetik, persamaan visual, dan persamaan konsep. Dari segi fonetik, pelafalan merek Super Mario Bros yang didaftarkan oleh PT Cardolestari Indonesia dinilai identik dengan merek terkenal Super Mario Bros yang berkaitan dengan karakter Mario dan Luigi milik Nintendo Co., Ltd.

Selain itu, dari aspek visual, susunan huruf yang terdapat dalam merek Super Mario Bros yang didaftarkan oleh PT Cardolestari Indonesia memiliki kesamaan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh Nintendo Co., Ltd. Majelis Hakim juga menemukan adanya kesamaan dalam penggunaan elemen figuratif yang berkaitan dengan karakter Mario dan Luigi yang telah lebih dahulu dikenal secara luas oleh masyarakat.

Dari aspek konsep, Majelis Hakim menilai bahwa merek yang didaftarkan oleh PT Cardolestari Indonesia memiliki konsep yang identik dengan merek terkenal milik Nintendo Co., Ltd. sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal-usul produk yang dipasarkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Nintendo Co., Ltd. merupakan

pihak yang pertama kali menggunakan merek Super Mario Bros dan merek tersebut telah terbukti sebagai merek terkenal.

Majelis Hakim juga menilai bahwa pendaftaran merek Super Mario Bros oleh PT Cardolestari Indonesia dilakukan dengan itikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Nintendo Co., Ltd. Oleh karena itu, permohonan Nintendo Co., Ltd. untuk menyatakan bahwa merek Super Mario Bros merupakan merek terkenal dikabulkan oleh pengadilan.

Kronologi Kasus di Malaysia

Kasus Posisi

Kasus sengketa merek terkenal di Malaysia dapat dilihat dalam perkara antara Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn. Bhd. melawan LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn. Bhd. yang diperiksa melalui Surat Sipil Nomor WA-24IP-21-11/2019 di Pengadilan Tinggi Malaysia.

Dalam perkara tersebut, Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn. Bhd. menggugat LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn. Bhd. karena dianggap telah melanggar merek dagang terdaftar "*Lip Tattoo*" yang dimiliki oleh Shizens. Merek tersebut telah didaftarkan untuk produk kosmetik dalam kelas 3 yang meliputi berbagai produk kecantikan seperti lipstik dan alat rias wajah.

Permasalahan muncul ketika LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn. Bhd., yang merupakan anak perusahaan dari pemilik merek terkenal Christian Dior, menggunakan istilah "*Lip Tattoo*" dalam produk kosmetik mereka yang dipasarkan dengan nama Dior Addict Lip Tattoo. Shizens berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut memiliki persamaan dengan merek dagang yang telah lebih dahulu mereka daftarkan sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Di sisi lain, LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn. Bhd. menyatakan bahwa istilah "*Lip Tattoo*" merupakan istilah yang bersifat deskriptif dan umum digunakan dalam industri kosmetik untuk menggambarkan produk lipstik yang memiliki daya tahan lama seperti tato pada bibir. Selain itu, pihak LVMH juga menegaskan bahwa merek yang menonjol pada produk tersebut adalah "Dior", yang merupakan merek terkenal dan telah memiliki reputasi global di industri kosmetik.

Isi Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa merek Dior telah memiliki reputasi yang kuat dan telah dikenal secara luas di Malaysia sejak pertama kali dipasarkan pada tahun 1994. Reputasi yang kuat dari merek Dior menjadi salah satu faktor penting dalam menilai apakah penggunaan istilah "*Lip Tattoo*" dalam produk Dior Addict Lip Tattoo dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Majelis Hakim kemudian membandingkan kedua merek tersebut dari segi visual dan unsur yang paling menonjol. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara merek dagang Lip Tattoo milik Shizens dengan merek Dior Addict Lip Tattoo milik LVMH. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari gaya penulisan, jenis dan ukuran huruf, serta warna yang digunakan pada masing-masing merek.

Selain itu, dalam merek Dior Addict Lip Tattoo, unsur yang paling menonjol adalah kata "Dior Addict", sedangkan kata "*Lip Tattoo*" hanya digunakan sebagai deskripsi produk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa penggunaan istilah "*Lip Tattoo*" oleh LVMH Perfumes and Cosmetics (M) Sdn. Bhd. tidak dimaksudkan sebagai penggunaan merek dagang yang merujuk pada produk milik Shizens.

Hakim juga menilai bahwa penggunaan istilah tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen karena masyarakat lebih mengenal produk tersebut sebagai produk dari merek terkenal Dior. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Shizens Cosmetic Marketing (M) Sdn. Bhd. tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tindakan hukum tersebut harus dihentikan.

Pembahasan

A. Pengaturan Undang-Undang Merek Terkenal di Negara Indonesia dan Malaysia

Merek merupakan salah satu bagian dari rezim kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Keberadaan merek memiliki nilai strategis karena dapat mencerminkan identitas, kualitas, serta reputasi suatu produk di pasar sehingga banyak perusahaan berupaya menjaga reputasi mereknya sebagai bagian dari aset bisnis yang bernilai.

Dalam hukum merek Indonesia dikenal tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sementara itu, merek jasa adalah merek yang digunakan dalam perdagangan jasa untuk membedakan jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Adapun merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik tertentu yang memiliki kesamaan sifat, ciri umum, dan mutu yang diperdagangkan oleh beberapa pihak secara bersama dengan adanya pengawasan terhadap penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai pengertian merek terkenal. Pengertian merek terkenal dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-HC.01.01 Tahun 1987, yang menyatakan bahwa merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan digunakan di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-02-HC.01.01 Tahun 1987). Selain itu, perlindungan terhadap merek terkenal juga dapat ditemukan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan apabila terdapat penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya.

Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penilaian terhadap merek terkenal dapat didasarkan pada beberapa indikator, antara lain tingkat pengakuan masyarakat terhadap merek, jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek, pangsa pasar yang dikuasai, cakupan wilayah penggunaan merek, serta jangka waktu penggunaan merek (Jauza & Apriani, 2022). Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan meliputi intensitas promosi yang dilakukan, nilai investasi dalam kegiatan publikasi merek, pendaftaran merek di berbagai negara, keberhasilan penegakan hukum terhadap merek tersebut, serta nilai ekonomi yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan mutu produk yang dihasilkan.

Selain melalui peraturan perundang-undangan, pengertian merek terkenal juga berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu yurisprudensi penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486/K/1991 yang menyatakan bahwa merek terkenal merupakan merek yang telah dikenal secara luas hingga melampaui batas-batas regional atau nasional dan telah digunakan di berbagai negara. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N.HAKI/2002, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penentuan suatu merek sebagai merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan reputasi merek yang diperoleh melalui kegiatan promosi serta bukti pendaftaran merek di berbagai negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap merek menganut sistem konstitutif (*first to file*), yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut secara resmi kepada negara (Ramli, Ahmad M dan Palar, 2019). Dengan demikian, pendaftaran merek memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek, termasuk merek terkenal. Sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek karena pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan (Ramli, Ahmad M dan Palar, 2019).

Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia juga dipengaruhi oleh komitmen negara terhadap berbagai perjanjian internasional, seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).* Berdasarkan *Article 6bis Paris Convention*, negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang

merupakan reproduksi atau tiruan dari merek terkenal apabila dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, *Article 3 TRIPS Agreement* mengatur prinsip *national treatment*, yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negara negara anggota lainnya dalam bidang kekayaan intelektual.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya dalam konteks pendaftaran merek, tetapi juga dalam upaya pencegahan terhadap tindakan peniruan merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Khairandy, 1999; Semaun, 2016).

Di Malaysia, pengaturan mengenai merek dagang diatur dalam *Trademarks Act 2019* yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu *Trademark Act 1976*. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa merek dagang merupakan tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dan mampu membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Tanda tersebut dapat berupa huruf, kata, nama, angka, label, bentuk barang, warna, suara, aroma, hologram, maupun kombinasi dari berbagai unsur tersebut (Malaysia, 2019).

Lebih lanjut, Article 4 *Trademarks Act 2019* memberikan definisi yang jelas mengenai *well-known trademark*, yaitu merek yang dikenal secara luas oleh masyarakat di Malaysia dan dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, terlepas dari apakah pemilik merek tersebut menjalankan kegiatan usaha di Malaysia atau tidak. Dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, *Article 5 Trademarks Regulations 2019* menetapkan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh Panitera atau Pengadilan, antara lain tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut, jangka waktu dan wilayah penggunaan merek, tingkat promosi yang dilakukan, keberhasilan penegakan hukum terhadap merek tersebut, serta nilai ekonomi yang melekat pada merek tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam hal tujuan perlindungan hukum terhadap reputasi dan identitas merek. Namun demikian, kedua negara memiliki perbedaan dalam pendekatan sistem perlindungan merek. Indonesia lebih menekankan pada sistem *first to file* melalui pendaftaran merek sebagai dasar perlindungan hukum, sedangkan Malaysia cenderung menerapkan pendekatan *first to use* yang memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

B. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Terhadap Merek Terkenal di Negara Indonesia dan Malaysia

Reputasi suatu merek yang semakin kuat sering kali memicu munculnya berbagai sengketa hukum di bidang kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan usaha yang mendorong sebagian pelaku usaha untuk meniru atau memalsukan merek yang telah memiliki reputasi tinggi di pasar. Peniruan merek dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara cepat dengan memanfaatkan popularitas merek lain yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah sengketa merek Super Mario Bros milik Nintendo Co., Ltd. dengan merek Super Mario Bros Nomor IDM000007313 yang terdaftar atas nama PT Cardolestari Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana reputasi merek terkenal dapat menjadi sasaran pembajakan oleh pihak lain yang ingin memperoleh keuntungan dari popularitas merek tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Pemalsuan atau peniruan merek berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen karena masyarakat umumnya memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap merek yang telah dikenal dan dipercaya. Dalam konteks ini, penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dapat menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari perusahaan yang sama atau memiliki hubungan dengan pemilik merek terkenal. Oleh karena itu, tindakan peniruan merek dianggap sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pemilik merek asli maupun konsumen (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa

permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain. Selain itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak, baik dalam bentuk gugatan ganti rugi maupun penghentian penggunaan merek tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemilik merek terkenal dari tindakan pembajakan atau peniruan merek.

Dalam kasus sengketa merek Super Mario Bros, Nintendo Co., Ltd. sebagai pemilik merek terkenal di tingkat global mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Super Mario Bros Nomor IDM000007313 yang digunakan pada produk kelas 25 berupa pakaian. Nintendo berpendapat bahwa merek tersebut memiliki persamaan dengan merek miliknya baik dari segi fonetik, visual, maupun konseptual. Persamaan fonetik terlihat dari pelafalan yang identik antara kedua merek tersebut, sedangkan persamaan visual terlihat dari penggunaan susunan huruf dan karakter yang menyerupai karakter Mario dan Luigi yang telah menjadi identitas Nintendo sejak lama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Selain itu, secara konseptual penggunaan kata "Super Mario Bros" juga menimbulkan kesan bahwa produk tersebut memiliki keterkaitan dengan Nintendo Co., Ltd., padahal pada kenyataannya produk tersebut diproduksi oleh pihak lain. Persamaan dalam tiga aspek tersebut berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk dan menimbulkan kebingungan di pasar. Oleh karena itu, Nintendo menganggap bahwa pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik karena bertujuan untuk membonceng reputasi merek terkenal yang telah dimiliki oleh Nintendo sejak lama (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3485K/Pdt/1992).

Dalam sistem hukum merek Indonesia yang menganut prinsip first to file, pendaftaran merek menjadi faktor penting dalam menentukan hak atas suatu merek. Namun demikian, prinsip tersebut tidak dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftarannya. Dengan demikian, meskipun suatu merek telah terdaftar secara resmi, pendaftaran tersebut tetap dapat dibatalkan apabila terbukti dilakukan dengan tujuan meniru atau membonceng reputasi merek lain (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Super Mario Bros Nomor IDM000007313 karena dinilai memiliki persamaan dengan merek terkenal milik Nintendo Co., Ltd. serta didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa penggunaan merek yang identik dengan merek terkenal berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta merugikan pemilik merek asli.

Sementara itu, di Malaysia terdapat kasus sengketa merek antara Lip Tattoo milik Shizens Cosmetic Marketing dengan Lip Tattoo Dior Addict milik Dior. Dalam sistem hukum Malaysia yang menganut tradisi *common law*, penyelesaian sengketa merek juga mempertimbangkan konsep *passing off*, yaitu tindakan membonceng reputasi merek lain yang telah dikenal luas oleh masyarakat. *Passing off* dianggap sebagai tindakan yang dapat menyesatkan konsumen dan merugikan pemilik merek yang reputasinya digunakan oleh pihak lain tanpa izin (Trademarks Act 2019).

Dalam perkara tersebut, pengadilan menilai adanya kemungkinan kebingungan konsumen akibat penggunaan kata "*Lip Tattoo*" pada kedua merek tersebut. Namun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti perbedaan visual, gaya penulisan, serta reputasi merek Dior yang telah dikenal secara luas di dunia. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan Malaysia menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan membandingkan aspek fonetik, visual, dan konseptual dalam menentukan ada tidaknya potensi kebingungan konsumen (Trademarks Act 2019).

Secara umum, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia dan Malaysia. Persamaan yang dapat ditemukan adalah bahwa kedua sistem hukum sama-sama mempertimbangkan adanya unsur persamaan pada pokoknya, kemungkinan penipuan atau kebingungan konsumen, serta adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Di Indonesia, hakim lebih menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016, sedangkan di Malaysia hakim juga mempertimbangkan preseden atau putusan-putusan sebelumnya sebagai bagian dari sistem *common law*. Meskipun demikian, baik Indonesia maupun Malaysia menyediakan tiga bentuk upaya hukum dalam sengketa merek, yaitu upaya hukum perdata, pidana, dan administratif (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Trademarks Act 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti mengenai pengaturan dan penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki sejumlah persamaan maupun perbedaan dalam sistem hukumnya. Persamaan yang ditemukan antara lain bahwa kedua negara sama-sama mengatur mengenai perlindungan merek, termasuk konsep merek terkenal serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur hukum. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dengan jangka waktu selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pengaturan merek terkenal antara kedua negara tersebut. Di Indonesia, pengaturan mengenai merek terkenal tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga diperkuat oleh beberapa peraturan lain seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/Pst/1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022 K/N.HAKI/2002, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-HC.01.01 Tahun 1987. Sebaliknya, di Malaysia pengaturan mengenai merek terkenal lebih terpusat pada dua regulasi utama yaitu *Trademarks Act 2019* dan *Trademarks Regulations 2022*. Perbedaan lainnya terletak pada sistem hukum yang dianut, di mana Indonesia menggunakan sistem civil law, sedangkan Malaysia menggunakan sistem *common law*. Selain itu, Indonesia menggunakan istilah "merek terkenal", sedangkan Malaysia menggunakan istilah well-known mark, serta perbedaan dalam sistem pendaftaran merek, yaitu Indonesia menggunakan prinsip *first to file*, sedangkan Malaysia menggunakan prinsip *first to use*.

Perbedaan juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa merek terkenal di kedua negara. Pada prinsipnya, baik Indonesia maupun Malaysia menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa merek lebih banyak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 21 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu, di Malaysia selain berpedoman pada *Trademarks Act 2019*, hakim juga mempertimbangkan berbagai preseden atau putusan pengadilan sebelumnya sebagai bagian dari penerapan sistem *common law*, termasuk ketentuan yang terdapat dalam *Article 1, Article 14,* dan *Article 45 Trademarks Act 2019*.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia sebaiknya memberikan definisi yang lebih jelas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak hanya menjelaskan secara umum tetapi juga memberikan batasan yang lebih tegas mengenai kriteria merek terkenal. Kedua, diperlukan pengawasan yang lebih efektif setelah adanya putusan pengadilan terkait sengketa merek di Indonesia, khususnya terhadap pelaksanaan pembatalan merek, agar tidak terjadi permasalahan serupa di kemudian hari serta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004. Arfiandhani, Yoyo. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. : Kencana.

Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights

Dzikirullah H. Noho, M. (2022). Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, 2020. Hash*.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005. Kaligis, O. C. Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia. Bandung: 2008. LHAG. A Bird's-Eye View of the Trademarks Act 2019 (Part 1), (Malaysia: LHAG Update), 2021. MyIPO. Guidelines of Trademark 2019, Malaysia: MyIPO.

Indonesia, Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. UU No.20 Tahun 2016. LN No. 252 Tahun 2016.

Jauza, H., & Apriani, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong). *Jurnal Wajah Hukum*, *6*(2).

Juinta W. S. Siregar, P. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, *2*(2).

Khairandy, R. (1999). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonsia. *Jurnal Hukum*, *16*(12).

Lionita Putri Lobo, I. W. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, *50*(1), 73.

Malaysia, T. R. A. (2019). *Trademarks Regulation Act 2019*.

Malaysia, Trademarks Act 2019.

MyIPO. (2019). *Guidelines of Trademark 2019*.

Mahkamah Agung. Yurisprudensi tentang Merek Terkenal. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991.

Novianti. (2016). Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, *7*(2).

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ramli, Ahmad M dan Palar, M. R. A. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual*. PT Refika Aditam.

Rohani. (2018). The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, *25*(1).

Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. *Kertha Semaya*, *6*(11).

Schechter, F. I. (1926). The Rational Basis of Trade Mark Protection. *Harvard Law Review*, *40*, 1926.

Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum*, *14*(1).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. : Teras.

Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, D. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Merek Dagang dikaitkan dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, *16*(2), 274–286.

Strasser, M. (2011). The Rational Basis of Trade Mark Protection Revisited: Putting The Dilution Doctrine Into Context. *Fordham Intellectual Property, Media And Entertainment Law Journal*, *10*(2).

Sulastri, Satino, Y. Y. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 162.

Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.

Umar, N. (2013). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Tahkim*, *9*(2).

Wee, C. T. (n.d.). *Making a Mark An Introduction to Trade Marks for Small and Medium sized Enterprise*.

Zulkefli, A. A. Bin. (2009). *Trademark Protection in Malaysia – A Basic Guide*. Trademark Protection in Malaysia -- A Basic Guide.