

## PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual dihasilkan dari kreativitas ide manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Karya yang dihasilkan tersebut memiliki nilai-nilai moral, efisien dan ekonomis. Dalam dunia bisnis suatu karya dalam Kekayaan Intelektual merupakan nilai ekonomi yang dapat dikatakan sebagai aset suatu perusahaan karena hal tersebut merupakan suatu pemikiran atau ide dari manusia yang tak ternilai. Dijelaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak atas benda yang tidak berwujud yang diciptakan atau disebabkan oleh kemampuan manusia yang berupa hasil karya intelektualitas dan kecerdasan emosional manusia.

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Di era globalisasi, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dagang, tetapi juga sebagai representasi reputasi, kepercayaan, dan inovasi usaha. Sengketa pelanggaran merek semakin meningkat, baik dari sisi jumlah perkara maupun kompleksitas isu yang dihadapi.

Namun dalam penegakan merek sering kali para penegak hukum berbeda pandangan untuk menentukan pelanggaran merek, adakalanya dalam pelanggaran merek hanya di lihat dari persamaan pada pokoknya , adakalanya dari daya pembeda dalam suatu merek atau dari iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Inkonsistensi penegakan hukum ditemui dalam penyelesaian sengketa merek. Merek pada dasarnya melekat fungsi utama yaitu sebagai daya pembeda dari suatu produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan produksi barang ataupun jasa guna kelancaran perusahaan.<sup>1</sup> Namun dalam penegakan merek sering kali para penegak hukum berbeda pandangan untuk menentukan pelanggaran merek, adakalanya dalam pelanggaran merek hanya di lihat dari persamaan pada pokoknya , adakalanya dari daya pembeda dalam suatu merek atau dari iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Pada realitanya ditemukan adanya sengketa merek karena terdapat unsur persamaan pada pokoknya, dan daya pembeda maupun iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek. Kasus-kasus tersebut tentu menjadi pertanyaan terkait proses pendaftaran merek yang dilalui. Bahkan pada penegakan hukumnya didapati bahwa pihak pemegang merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan kemudian dirugikan oleh pihak pendaftar merek yang sama ialah justru gugatannya tidak dikabulkan. Pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan merek hingga menimbulkan kerugian ialah justru tidak dijatuhi sanksi.

Berdasarkan penelusuran di Rektori Putusan Mahkamah Agung RI banyaknya jumlah gugatan yang masuk ke pengadilan Niaga yang di dominan terkait perkara merek yang didaftar daftar kan dengan iktikad baik dengan memanfaatkan keterkenalan suatu merek untuk mendapatkan keuntungan berupa nilai ekonomi, dikarenakan ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan iktikad tidak

---

<sup>1</sup> Denny, dkk., "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan", Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 14-163.

baik, sehingga banyak pelaku usaha dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan meniru dengan merek lainnya, sebagaimana dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Mdn. Jo. Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-HKi/2023, Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, Putusan Nomor 60 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.

Motif itikad tidak baik mengemuka dalam lalu lintas perdagangan, baik dalam skala domestik maupun internasional, yang secara konsepsional menetapkan prinsip melarang pendaftaran dan penggunaan merek yang merupakan hasil tiruan. Namun persoalan pendaftaran merek tersebut dibatasi oleh yurisdiksi keberlakuan merek di negara dimana didaftarkan. Sehingga memungkinkan terbitnya serifikat merek yang mirip disuatu negara dengan merek di negara lain. Selain itu, bahwa prinsip pendaftaran merek mengacu pada pendaftar pertama (first to file) yang lebih diutamakan dari pada merek yang sudah ada namun belum didaftarkan.<sup>2</sup> Serta dalam beberapa Putusan masih terdapat adanya perbedaan pandangan dalam pertimbangan hakim mengenai pembatalan merek yang didaftarkan terkait iktikad tidak baik, Persamaan pada Pokoknya daya Pembeda dengan merek terkenal yang terjadi di Indonesia. Dikarenakan masih terdapat putusan pengadilan yang memenangkan merek yang menyerupai merek, namun ada pula putusan pengadilan yang menolaknya.

---

<sup>2</sup> Vania Isura Sitepu, "Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "TOAST BOX" oleh BreadTalk Pte. Ltd No: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan)", PREMISE LAW JURNAL 3, 2015, hlm. 3.