

Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Instrumen Perlindungan Merek Terkenal: Analisis Normatif Atas Kepastian Hukum di Indonesia

*Ahmad Dwi Mulyatno

Politeknik API Yogyakarta Indonesia

Penulis Koresponden, email: ahmadmulyatno150@gmail.com

Diterima: 19-08-2026

Disetujui: 10-09-2026

DOI: 10.47200/jnajpm.v11i2.3874

Abstrak

Perlindungan merek ialah bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi berbasis Inovasi. Penelitian ini menganalisis konstruksi perlindungan merek terkenal melalui konsep “persamaan pada pokoknya” serta tingkat kepastian hukum penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal telah tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, tetapi parameter persamaan pada pokoknya belum sepenuhnya seragam. Hakim dalam Penilaiannya perlu mempertimbangkan unsur dominan, kemiripan visual dan fonetik, hubungan barang atau jasa, reputasi merek, potensi kebingungan, dan iktikad tidak baik.

Kata kunci: merek terkenal; persamaan pada pokoknya; iktikad tidak baik; kepastian hukum.

Abstract

Trademark protection is part of the innovation-based economic development ecosystem. This study analyzes the legal construction of well-known trademark protection through the concept of “similarity in essence” and the degree of legal certainty in its application in Indonesia. This study analyzes the construction of protection for well-known trademarks through the concept of “essential similarity” and the level of legal certainty regarding its application in Indonesia. This normative legal research—employing statutory, conceptual, case-based, and historical approaches—reveals that protection for well-known trademarks is available through both preventive and repressive mechanisms, yet the parameters for determining “essential similarity” lack full uniformity. Assessment should consider dominant elements, visual and phonetic similarity, the relationship between goods or services, trademark reputation, likelihood of confusion, and bad faith.

Keywords: well-known trademark; similarity in essence; bad faith; legal certainty

Pendahuluan

Perkembangan perdagangan dan ekonomi digital menyebabkan merek tidak lagi hanya berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa. Perubahannya telah menuju instrumen pembentuk reputasi, identitas komersial, dan nilai ekonomi suatu usaha (Azairin, Suryahartati, and Oktaviarni 2025). Dalam kondisi persaingan pasar yang semakin intensif, reputasi yang melekat pada suatu merek dapat menjadi aset tidak berwujud yang bernilai tinggi (Azzahra and Dirkareshza 2026). Karena itu,

hukum merek tidak hanya berfungsi memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, tetapi juga menjaga agar konsumen tidak mengalami kebingungan mengenai asal-usul barang atau jasa (Ramadhani, Dini, and Handayani 2026).

Indonesia menganut sistem perlindungan merek berdasarkan pendaftaran. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) menegaskan bahwa “hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar” (RI 2016). Sistem tersebut memberikan kepastian hukum melalui prinsip *first to file*, tetapi pada saat yang sama tidak dapat dipahami secara absolut. Sistem pendaftaran harus dibatasi oleh prinsip iktikad baik dan ketentuan yang melindungi merek terkenal. Dengan demikian, pihak yang lebih dahulu mendaftarkan suatu merek tidak selalu dapat mempertahankan pendaftarannya apabila permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai persamaan pada pokoknya, merek terkenal, atau iktikad tidak baik (Nabil, Ismail, and Hartana 2026).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika suatu merek yang diajukan untuk didaftarkan tidak identik dengan merek terkenal, tetapi memiliki kemiripan pada unsur tertentu. Pasal 21 UUMIG menggunakan konsep “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” sebagai salah satu dasar penolakan permohonan. Penjelasan ketentuan tersebut menghubungkan persamaan pada pokoknya dengan kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang menonjol, termasuk bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, dan bunyi ucapan. Dengan demikian, persoalan hukum tidak berhenti pada pertanyaan apakah dua merek identik, melainkan apakah kemiripan pada unsur dominan menimbulkan kesan adanya hubungan atau kemungkinan kebingungan di kalangan konsumen.

Perlindungan tersebut sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia. *Article 6 Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (WIPO 1979) memberikan perlindungan khusus terhadap merek yang dikenal luas. sedangkan *Article 16.2 dan 16.3 Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement 1995* (TRIPS) (Winata and Satino 2025; WTO 1995) memperluas perlindungan tersebut, termasuk terhadap jasa dan dalam keadaan tertentu terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. WTO menegaskan bahwa dalam menentukan apakah suatu merek terkenal, pengetahuan masyarakat pada sektor yang relevan, termasuk pengetahuan yang diperoleh melalui promosi, harus diperhatikan.

Dalam hukum nasional, kriteria merek terkenal diperjelas melalui Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 (permenkumham 2021) (Menkumham RI 2021). Regulasi tersebut memberikan sejumlah faktor yang dapat dipertimbangkan, antara lain: “tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar, jangkauan penggunaan, jangka waktu penggunaan, promosi, pendaftaran di negara lain, keberhasilan penegakan hukum, dan nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan kualitas” (Djumhana and Djubaedillah 2014; Jened 2013).

Meskipun demikian, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai bagaimana: “persamaan pada pokoknya” harus diterapkan secara konsisten. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konsep tersebut masih memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dan dalam praktik dapat menghasilkan perbedaan penilaian antara lembaga pemeriksa dan pengadilan maupun antartingkat peradilan (See 2022; Wijaya 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan kepastian hukum. Perlindungan yang terlalu sempit dapat menyebabkan merek terkenal mudah ditiru, sedangkan perlindungan yang terlalu luas dapat menghambat persaingan dan membatasi penggunaan tanda yang sebenarnya tidak menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan reputasi pemilik merek, kepentingan konsumen, dan kepentingan pelaku usaha lain.

Kajian mengenai persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia telah berkembang melalui berbagai penelitian dengan fokus yang berbeda. Namun, penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan persamaan pada pokoknya sebagai dasar pembatalan, pelanggaran, atau penyelesaian sengketa merek, dan belum secara komprehensif menghubungkannya dengan perlindungan khusus terhadap merek terkenal serta persoalan kepastian hukum.

Kajian mengenai sengketa penggunaan nama Scopus telah menunjukkan adanya persoalan disparitas dalam pertimbangan mengenai merek terkenal (Narassati, Amirulloh, and Permata 2024). Penelitian lain tentang peralihan hak atas merek obat gosok/minyak urut juga menunjukkan bahwa parameter persamaan pada pokoknya masih bersifat abstrak dan penerapannya sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim (Nuraisyah, Saidin, and Leviza 2024).

Penelitian Sarah (2022) mengenai pembatalan merek terdaftar menempatkan persamaan pada pokoknya sebagai dasar pembatalan dan mengidentifikasi unsur bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi, bunyi, serta kemungkinan kebingungan konsumen. Fokus penelitian tersebut terutama pada mekanisme pembatalan merek, sehingga belum mengonstruksikan hubungan antara parameter persamaan pada pokoknya, status merek terkenal, dan kepastian hukum. Adapun See (2022) mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dan konsumen dari penggunaan merek secara tidak sah. Kajian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan merek terkenal tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan menyesatkan konsumen. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus merumuskan persamaan pada pokoknya sebagai parameter normatif dalam menentukan batas perlindungan merek terkenal.

Subhan, Imaniyati, dan Zakiran (2023) lebih langsung mengkaji implementasi penilaian persamaan pada pokoknya melalui kasus POMPOUS dan POMPOUS777. Penelitian tersebut mengidentifikasi persamaan bentuk, bunyi, tata letak, huruf, angka, kelas barang atau jasa, dan segmen pasar sebagai indikator penilaian. Meskipun memberikan kontribusi terhadap identifikasi indikator persamaan, kajian

tersebut belum menguji konsistensi dan kepastian hukum penerapan parameter tersebut, khususnya dalam perlindungan merek terkenal. Penelitian lain mengenai sengketa BMW dan BYD memperluas analisis melalui aspek visual, fonetik, konseptual, unsur dominan, dan kemungkinan kebingungan konsumen. Namun, fokusnya terbatas pada karakteristik merek alfanumerik dan persoalan prosedural dalam penyelesaian sengketa (Finezea et al. 2025).

Penelitian ini telah meletakkan persamaan pada pokoknya sebagai instrumen normatif perlindungan merek terkenal sekaligus dasar untuk memperkuat kepastian hukum sebagai elemen kebaruan yang penting untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini mengkonstruksi parameter penilaian yang mengintegrasikan status dan reputasi merek terkenal, persamaan visual, fonetik, dan konseptual, unsur dominan, hubungan barang atau jasa, potensi kebingungan atau asosiasi konsumen, serta iktikad tidak baik. Konstruksi tersebut diharapkan menghasilkan kerangka analisis yang lebih operasional dan konsisten dalam pembangunan masyarakat, khususnya Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan akan perlindungan merek terkenal di Indonesia yang bisa berdampak secara berkelanjutan.

Seperti yang diuraikan oleh Block et al. (2015) bahwasanya UMKM menggunakan pendaftaran merek bukan hanya untuk perlindungan hukum, tetapi juga untuk tujuan pemasaran dan pertukaran nilai ekonomi. Artinya, merek merupakan bagian dari strategi pertumbuhan usaha, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Lohrey dan Willoughby (2025) bahkan telah menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan intelektual dapat meningkatkan inovasi, kinerja bisnis, dan posisi kompetitif UMKM. Semua itu memperkuat kebutuhan akan kepastian hukum dalam perlindungan merek merupakan bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap merek terkenal melalui konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum Indonesia? Kedua, apakah pengaturan dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya telah memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dan pihak lain yang mengajukan pendaftaran merek?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa merek terkenal. Penelitian hukum normatif digunakan karena isu yang dianalisis berkenaan dengan konstruksi dan konsistensi norma mengenai merek terkenal, persamaan pada pokoknya, serta iktikad tidak baik. Penelitian menggunakan empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep

merek terkenal, persamaan pada pokoknya, iktikad baik, *likelihood of confusion*, dan perlindungan reputasi. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji pertimbangan pengadilan dalam perkara merek yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Keempat, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk melihat perkembangan perlindungan merek terkenal dari Paris Convention dan TRIPS hingga pengaturannya dalam hukum Indonesia.

Bahan hukum primer terdiri atas UUMIG. Permenkumham 2021 termasuk *Paris Convention*, *TRIPS Agreement*, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang membahas merek terkenal dan persamaan pada pokoknya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang diteliti, kemudian dianalisis secara preskriptif-analitis. Analisis tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi menguji hubungan antara norma tersebut dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan konsumen, iktikad baik, dan perlindungan reputasi merek. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk merumuskan parameter penerapan persamaan pada pokoknya yang lebih konsisten.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Perlindungan Merek Terkenal dalam Hukum Indonesia

Hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal melalui mekanisme pencegahan pendaftaran dan pembatalan merek. Pasal 21 UUMIG merupakan ketentuan sentral karena memberikan dasar penolakan terhadap permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain di Indonesia.

Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku terhadap barang atau jasa sejenis. Dalam kondisi tertentu, perlindungan juga dapat diberikan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis (Subhan et al. 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal memiliki cakupan lebih luas daripada perlindungan merek biasa yang pada prinsipnya dibatasi oleh spesifikasi barang atau jasa (Azzahra and Dirkareshza 2026; Budiman 2019).

Konstruksi tersebut sejalan dengan *Article 16.3 TRIPS* yang memungkinkan perlindungan merek terkenal terhadap barang atau jasa yang tidak serupa apabila penggunaan merek tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan pemilik merek dan berpotensi merugikan kepentingan pemilik merek (WTO 1995). perlindungan merek terkenal dalam hukum Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga lapis. “Pertama, perlindungan administratif melalui pemeriksaan substantif dan penolakan permohonan. Kedua, perlindungan perdata melalui gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek. Ketiga, perlindungan terhadap reputasi merek melalui konstruksi iktikad tidak baik dan pencegahan pemboncengan reputasi” (Syafinaldi and Hardiagio 2021).

Status “terkenal” tidak cukup ditentukan berdasarkan popularitas subjektif atau pengakuan sepihak pemilik merek. Penilaian harus didasarkan pada indikator yang dapat dibuktikan. Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 memberikan parameter yang meliputi: “tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar, jangkauan geografis, lama penggunaan, intensitas promosi, pendaftaran di negara lain, keberhasilan penegakan hukum, dan nilai yang melekat pada merek karena reputasi serta kualitas” (Menkumham RI 2021). Dengan demikian, keterkenalan merupakan status hukum yang harus dibuktikan, bukan sekadar atribut bisnis. Hal ini penting dalam sengketa merek karena status sebagai merek terkenal menjadi dasar untuk memberikan perlindungan yang lebih luas. Pemilik merek harus mampu menunjukkan reputasi tersebut melalui bukti yang relevan, seperti: “data penjualan, pangsa pasar, promosi, investasi, bukti penggunaan, pendaftaran di negara lain, penghargaan, maupun putusan lembaga yang mengakui status merek tersebut”.

Persamaan pada Pokoknya sebagai Parameter Perlindungan

Persamaan pada pokoknya merupakan konsep yang menentukan apakah suatu merek mempunyai kemiripan substansial dengan merek yang telah ada. Penilaian tidak semata-mata dilakukan dengan membandingkan keseluruhan bentuk secara mekanis, tetapi dengan melihat unsur yang dominan dan kesan yang ditimbulkannya. Parameter tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi empat. Yaitu: “1) persamaan visual, yaitu kemiripan bentuk, susunan, warna, logo, atau unsur grafis; 2) persamaan fonetik, yaitu kemiripan bunyi atau pengucapan; 3) persamaan konseptual, yaitu kemiripan makna, asosiasi, atau ide yang ditimbulkan; 4) persamaan kesan komersial, yaitu kesan yang dapat menyebabkan konsumen menghubungkan kedua merek dengan sumber usaha yang sama” (Pakpahan et al. 2025; Priambodo and Winarni 2023). Pendekatan demikian lebih tepat daripada hanya mencari identitas unsur secara harfiah. Kajian mutakhir mengenai persamaan pada pokoknya juga menunjukkan pentingnya penilaian visual, fonetik, dan asosiatif dalam menentukan apakah penggunaan suatu tanda berpotensi menyesatkan konsumen.

Persamaan pada pokoknya harus dibedakan dari identitas merek. Dua merek dapat berbeda secara keseluruhan tetapi tetap mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur dominannya menimbulkan kesan yang sama. Karena itu, pemeriksaan tidak tepat apabila hanya menggunakan metode pencocokan kata secara literal. Merek merupakan kombinasi unsur yang menghasilkan keseluruhan persepsi konsumen. Unsur yang bersifat dominan dapat memiliki daya pembeda lebih kuat dibandingkan unsur tambahan yang bersifat deskriptif atau generic (Jened 2013; Sarah 2022). Pendekatan ini memberikan dasar yang lebih rasional untuk membedakan antara penggunaan tanda yang benar-benar independen dan penggunaan tanda yang secara substansial meniru reputasi merek lain.

Konsep persamaan pada pokoknya sebaiknya dibaca bersama dengan tujuan perlindungan merek, yaitu mencegah terjadinya kebingungan konsumen mengenai

sumber barang atau jasa. TRIPS Article 16.1 secara eksplisit menghubungkan penggunaan tanda identik atau serupa dengan barang atau jasa identik atau serupa dengan kemungkinan terjadinya kebingungan (Prananingtyas 2016; WTO 1995). Oleh sebab itu, parameter pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada “kemiripan bentuk”, tetapi juga mempertimbangkan: “Sifat dan karakter barang/jasa; kelompok konsumen yang dituju; saluran distribusi; tingkat perhatian konsumen; kekuatan daya pembeda merek terdahulu; tingkat keterkenalan; tingkat kemiripan tanda; hubungan komersial yang mungkin diasosiasikan konsumen”(Rohman 2021; Wibisono 2025) . Pendekatan tersebut dapat menghasilkan pemeriksaan yang lebih objektif.

Merek Terkenal dan Perlindungan terhadap Barang/Jasa Tidak Sejenis

Perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis merupakan bentuk perlindungan yang menyimpang dari prinsip spesialisitas yang berlaku umum dalam hukum merek. Namun, perluasan tersebut tidak boleh diterapkan secara otomatis. *Article* 16.3 TRIPS mensyaratkan adanya hubungan yang dapat ditunjukkan oleh penggunaan merek tersebut dan kemungkinan kerugian terhadap kepentingan pemilik merek. Kerangka tersebut juga mencegah perlindungan merek terkenal berkembang menjadi monopoli yang terlalu luas.

Kecenderungan anggapan persamaan pada pokoknya sebagai bukti otomatis adanya iktikad buruk bisa muncul dalam masyarakat. Secara konseptual, kedua unsur tersebut harus dipisahkan. Persamaan pada pokoknya merupakan persoalan mengenai hubungan antara dua tanda, sedangkan iktikad tidak baik berkaitan dengan keadaan dan maksud pemohon dalam memperoleh atau menggunakan hak atas merek. Namun, persamaan yang sangat kuat dengan merek terkenal dapat menjadi indikator penting untuk membuktikan iktikad tidak baik apabila disertai keadaan lain, misalnya pemohon mengetahui keberadaan merek terdahulu, meniru unsur dominan, memilih barang/jasa yang berdekatan, atau memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan reputasi merek tersebut. Konstruksi hukum kemudian bisa dimunculkan. Yakni: “Persamaan pada pokoknya merupakan indikator objektif, sedangkan iktikad tidak baik merupakan indikator subjektif yang harus dibuktikan melalui keadaan konkret”. Pendekatan ini lebih konsisten dengan prinsip kepastian hukum dan mencegah penolakan atau pembatalan merek hanya berdasarkan asumsi.

Pasal 76 memberikan dasar gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar berdasarkan alasan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Sementara itu, Pasal 77 ayat (1) menentukan jangka waktu lima tahun. Pengecualian terhadap batas waktu terdapat dalam Pasal 77 ayat (2) apabila terdapat iktikad tidak baik atau alasan lain yang ditentukan undang-undang. argumentasi hukumnya bukan bahwasanya: “merek terkenal dapat digugat tanpa batas waktu”. Arahkan kepada: “Status merek terkenal dapat menjadi bagian penting dari konstruksi pembatalan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus batas waktu gugatan. Gugatan tanpa batas waktu memerlukan dasar hukum berupa iktikad tidak baik atau alasan lain sebagaimana

ditentukan Pasal 77 ayat (2)". Konstruksi tersebut sekaligus memperkuat perlindungan merek terkenal tanpa mengorbankan asas kepastian hukum.

Problem Kepastian Hukum dan Kebutuhan Parameter Operasional

Masalah utama hukum merek Indonesia bukan ketiadaan perlindungan, melainkan belum seragamnya parameter operasional dalam menerapkan persamaan pada pokoknya. Konsep persamaan pada pokoknya masih dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda, termasuk dalam perkara merek terkenal. Oleh karena itu, parameter penilaian idealnya disusun secara bertingkat. Tahap pertama: menentukan status merek terdahulu. Apakah merek tersebut terdaftar, tidak terdaftar tetapi terkenal, atau merupakan merek terkenal yang telah memperoleh pengakuan dalam putusan sebelumnya? Tahap kedua: menentukan kekuatan reputasi. Dianalisis berdasarkan pengetahuan masyarakat, pangsa pasar, promosi, jangka waktu penggunaan, wilayah penggunaan, dan indikator lain dalam Permenkumham. Tahap ketiga: membandingkan tanda. Perbandingan dilakukan terhadap aspek visual, fonetik, konseptual, dan kesan komersial. Tahap keempat: membandingkan barang/jasa. Dianalisis apakah barang/jasa identik, sejenis, berhubungan, atau tidak sejenis. Tahap kelima: menilai potensi kebingungan atau asosiasi. Ditentukan apakah konsumen secara wajar dapat menganggap adanya hubungan antara kedua merek. Tahap keenam: menilai iktikad. Apabila terdapat indikasi peniruan reputasi atau pemboncengan, keadaan tersebut dianalisis sebagai faktor iktikad tidak baik. Model tersebut memberikan struktur analisis yang lebih transparan dibandingkan sekadar menyatakan bahwa dua merek "memiliki persamaan pada pokoknya".

Perlindungan merek terkenal dalam hukum Indonesia selanjutnya dapat direkonstruksi melalui tiga hal. Pertama, perlindungan reputasi. Merek terkenal harus dilindungi bukan hanya karena tanda tersebut terdaftar, tetapi karena terdapat reputasi dan goodwill yang memiliki nilai ekonomi. Kedua, prinsip pencegahan kebingungan dan asosiasi. Perlindungan diberikan untuk mencegah konsumen menghubungkan merek baru dengan pemilik merek terkenal tanpa dasar yang sah. Ketiga, prinsip proporsionalitas. Perlindungan terhadap merek terkenal tidak boleh berubah menjadi hak monopoli atas semua penggunaan tanda yang memiliki kemiripan. Perlindungan harus didasarkan pada tingkat keterkenalan, sifat barang/jasa, tingkat kemiripan, dan potensi kerugian. Ide "persamaan pada pokoknya" seharusnya diposisikan sebagai instrumen penyeimbang antara kepentingan pemilik merek terkenal, konsumen, dan pelaku usaha lainnya.

Penutup

Simpulan. Pertama, hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap merek terkenal melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif terutama diwujudkan melalui kewenangan untuk menolak permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagaimana konstruksi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016

sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 serta sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Paris Convention dan TRIPS. Kedua, konsep persamaan pada pokoknya merupakan instrumen utama dalam menentukan apakah suatu merek baru berpotensi melanggar hak pemilik merek terdahulu. Penilaiannya tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan identitas literal, tetapi melalui pemeriksaan terhadap unsur dominan, aspek visual, fonetik, konseptual, kesan komersial, karakter barang/jasa, serta kemungkinan terjadinya kebingungan atau asosiasi konsumen. Ketiga, pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan parameter operasional yang seragam. Persamaan pada pokoknya, status merek terkenal, dan iktikad tidak baik merupakan konsep yang saling berhubungan tetapi tidak identik. Persamaan pada pokoknya merupakan indikator objektif mengenai hubungan antara dua tanda, sedangkan iktikad tidak baik memerlukan penilaian terhadap keadaan dan tujuan pemohon. Keempat, gugatan pembatalan tanpa batas waktu tidak semata-mata disebabkan oleh status suatu merek sebagai merek terkenal. Pengecualian terhadap batas waktu gugatan harus dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (2) UU Merek, khususnya apabila terdapat unsur iktikad tidak baik. Dengan demikian, perlindungan merek terkenal tetap harus berjalan seimbang dengan asas kepastian hukum.

Saran-saran. Pertama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memperkuat pedoman pemeriksaan mengenai persamaan pada pokoknya dengan menetapkan parameter yang lebih terstruktur, terutama mengenai perbandingan visual, fonetik, konseptual, dan kesan komersial. Kedua, dalam pemeriksaan merek terkenal perlu digunakan pendekatan berbasis bukti dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan masyarakat, pangsa pasar, promosi, jangka waktu penggunaan, pendaftaran internasional, dan reputasi merek sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan pelaksana. Ketiga, hakim dalam perkara sengketa merek perlu membedakan secara eksplisit antara persamaan pada pokoknya, kemungkinan kebingungan, dan iktikad tidak baik. Pembedaan tersebut penting agar putusan memiliki argumentasi hukum yang lebih konsisten dan dapat diprediksi. Keempat, pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman nasional yang lebih rinci mengenai pemeriksaan persamaan pada pokoknya dan penentuan merek terkenal untuk mengurangi disparitas penerapan antara pemeriksa merek dan lembaga peradilan. Kelima, penelitian selanjutnya perlu memperluas analisis melalui studi komparatif dengan negara lain dan studi terhadap putusan peradilan dan Mahkamah Agung terbaru untuk menguji konsistensi penerapan parameter persamaan pada pokoknya dalam praktik peradilan Indonesia.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Pendanaan: Penulis tidak memiliki pendanaan untuk dinyatakan

Daftar Pustaka

- Azairin, Maudy Prima, Dwi Suryahartati, and Firy Oktaviarni. 2025. "Trademark Protection in Metaverse: Evaluating Indonesia's Legal Framework for Well-Known Marks on Roblox." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19(2):145–64. doi:10.30641/kebijakan.2025.V19.145-164.
- Azzahra, Kesya Fadhilah, and Rianda Dirkareshza. 2026. "Reconceptualizing the Elements of Well-Known Trademarks in Trademark Registration in Indonesia, Italy, and the United States: Merekonseptualisasi Kembali Unsur-Unsur Merek Terkenal Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia, Italia, Dan Amerika Serikat." *Rechtsidee* 14(2):10.21070/jihr.v14i2.1154-10.21070/jihr.v14i2.1154. doi: 10.21070/jihr.v14i2.1154.
- Block, Jörn H., Christian O. Fisch, Alexander Hahn, and Philipp G. Sandner. 2015. "Why Do SMEs File Trademarks? Insights from Firms in Innovative Industries." *Research Policy* 44(10):1915–30. doi:10.1016/j.respol.2015.06.007.
- Budiman, Citra Rosa. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (well-Known) Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 23(1):1–18. doi:10.46257/jrh.v23i1.54.
- Djumhana, Muhamad, and R. Djubaedillah. 2014. *Hak milik intelektual: sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Finezea, Senja, Kadek Julia Mahadewi, Ni Putu Sawitri Nandari, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. 2025. "Penerapan Asas First To File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza (Studi Kasus BYD vs PT WNA)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(5).
- Jened, Rahmi. 2013. *Hukum Merek: Trademark Law*. Prenadamedia Group.
- Lohrey, Christopher T., and Kelvin W. Willoughby. 2025. "Intellectual Property and SMEs ... What's the State of Play?" *World Patent Information* 83:102401. doi:10.1016/j.wpi.2025.102401.
- Menkumham RI. 2021. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek*. BPK.
- Nabil, Ismail, and Hartana. 2026. "Formulating Bad Faith Parameters in Well-Known Trademark Cancellation Actions to Ensure Legal Certainty." *Setara* 7(1).
- Narassati, Dinda Ayu, Muhamad Amirulloh, and Rika Ratna Permata. 2024. "Pelindungan Hukum Bagi Merek Scopus dari Penggunaan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Merek dan Peraturan Pelaksanaannya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(6). doi:10.5281/zenodo.10539748.
- Nuraisyah, Nuraisyah, Saidin Saidin, and Jelly Leviza. 2024. "Analisis Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn." *Journal of*

Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 7(1):234–46.
doi:10.34007/jehss.v7i1.2243.

- Pakpahan, Astria Rikayana, Feibe Engeline Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan, and Lesza Leonardo Lombok. 2025. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law* 2(2):14–22. doi:10.70358/invention.v1i2.1465.
- Prananingtyas, Istiqomah Andreany. 2016. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 Trips Agreement Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)." Unnes, Semarang.
- Priambodo, Eka, and Harti Winarni. 2023. "Kajian Yuridis Frasa 'Daya Pembeda' Persamaan Nama Merek Dengan Kelas Barang Atau Jasa Tidak Sejenis Di Indonesia." *Fortiori Law Journal* 3(1):72–82.
- Ramadhani, Arini, Adelia Dini, and Sri Handayani. 2026. "Sengketa Identitas Di Media Sosial: Tinjauan Hukum Terhadap Perebutan Nama Dagang." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3(3):8–8. doi:10.47134/ijlj.v3i3.5658.
- RI. 2016. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. BPK RI.
- Rohman, Arif. 2021. "Analisis Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Ditinjau Dari Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk/Pdt.Sushki/2016)." *Journal of Intellectual Property* 4(1).
- Sarah, Juliaifa. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya." *Jurnal Notarius* 1(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13962>.
- See, Benedictus Renny. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pemegang Merek Terdaftar Dari Pemanfaatan Merek Terkenal." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2(2):141–55. doi:10.30588/jhcj.v2i2.1403.
- Subhan, Muhammad Reza, Neni Sri Imaniyati, and Asep Hakim Zakiran. 2023. "Implementasi Penilaian Persamaan Pada Pokoknya Atas Penggunaan Nama Merek Terdaftar Dari Barang Sejenis." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3(1):791–97. doi:10.29313/bcsls.v3i1.6125.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila, and David Hardiogo. 2021. "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia." *UIR Law Review* 5(1):19–29. doi:10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992.
- Wibisono, Wisesa Adje. 2025. "Implementasi Penilaian Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya Di Lingkungan DJKI." UII, Yogyakarta.
- Wijaya, Andrew. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(6):5081–94. doi:10.38035/jihhp.v5i6.5213.

Winata, Henry, and Satino Satino. 2025. “Kritik Yuridis Terhadap Sistem First to File Pada Perlindungan Hukum Merek Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8(3):2178–97. doi:10.26623/julr.v8i3.12903.

WIPO. 1979. “Paris Convention for the Protection of Industrial Property.” <https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/288514>.

WTO. 1995. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement 1995 (TRIPS Agreement)*. WTO.