

IMPLIKASI KETIDAKJELASAN KETENTUAN PENDAFTARAN MEREK ASING TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih¹, I Komang Kawi Arta²
(nikm.irma@undiksha.ac.id), (kawiartha22@gmail.com)

Abstrak: Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar” pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianut oleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaturan prinsip teritorialitas, prinsip *first-to-file*, serta mekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan *Paris Convention*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburuan norma mengenai pengakuan pendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum, meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnya kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar” serta pembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritas dan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merek yang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Merek Asing, Prinsip Teritorialitas, Kepastian Hukum, Pendaftaran Nasional.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, kegiatan perdagangan barang dan jasa antar negara berlangsung secara semakin terbuka sehingga menempatkan merek sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem hak kekayaan intelektual, baik sebagai identitas produk maupun sebagai sarana perlindungan pasar (Ananto, Amalia & Utama, 2021). Oleh karena itu, negara-negara anggota organisasi perdagangan dan kekayaan intelektual global terus memperkuat regulasi merek agar mampu memberikan perlindungan yang kredibel

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

² Dosen Program Studi Hukum Universitas Panji Sakti

terhadap pemilik merek sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha di pasar internasional (Jened, 2015). Di Indonesia, regulasi mengenai merek dan indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG 2016) yang ditetapkan sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dianggap sudah kurang relevan dalam menghadapi perkembangan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi informasi (Astomo, 2014).

Pasal 1 angka 5 UU MIG 2016 menjelaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar, sedangkan Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar di Indonesia (UU MIG 2016). Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan prinsip teritorialitas dalam sistem hukum merek Indonesia yang mengharuskan pendaftaran dilakukan di wilayah Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum (Purwaka, 2017). Namun, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran merek yang dilakukan di luar negeri, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma terkait apakah istilah “terdaftar” hanya terbatas pada pendaftaran nasional saja atau termasuk pendaftaran internasional yang dapat diakui di Indonesia (Hery Firmansyah, 2013).

Ketidakjelasan ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan praktik sistem pendaftaran merek internasional yang menganut konsep “*first-to-file*” dan “*first-to-use*”, serta dinamika ekspansi merek global ke Indonesia tanpa terlebih dahulu melakukan pendaftaran dalam yurisdiksi nasional (Gunawati, 2015). Ilustrasi nyata mengenai hal ini terlihat pada sengketa merek ARC’TERYX, sebuah brand asal Kanada yang menghadapi masalah hukum di Indonesia karena pihak lain, yaitu Perfect Supply Chain Co. LTD dari Tiongkok, telah terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia dan memperoleh hak merek atasnya. Padahal, ARC’TERYX mengklaim bahwa merek mereka telah dikenal secara global meskipun belum terdaftar di Indonesia, sehingga kondisi tersebut menunjukkan potensi lemahnya perlindungan merek internasional apabila norma nasional tidak mengatur secara jelas pengakuan hak atas

pendaftaran luar negeri (AFFA Intellectual Property Rights, 2020).

Implikasi dari kaburnya norma pendaftaran tersebut sangat luas. Bagi pemilik merek internasional, ketidakpastian hukum terkait perlu atau tidaknya pendaftaran nasional akan menjadi faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia (Jened, 2015). Dari sudut pandang sistem hukum nasional, hal ini berpotensi menurunkan kredibilitas perlindungan merek serta melemahkan keadilan dalam mekanisme persaingan usaha (Gunawati, 2015). Sementara bagi konsumen dan pelaku usaha domestik, kekaburan tersebut membuka ruang bagi praktik pendaftaran merek oleh pihak yang tidak beritikad baik (*bad faith registration*) yang dapat menimbulkan konflik hak serta peningkatan risiko pemalsuan produk (Supasti Dharmawan dkk., 2016). Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai prinsip teritorialitas dalam UU MIG 2016 menjadi penting untuk memastikan bahwa norma “terdaftar” mampu menjamin perlindungan merek secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan global, serta memberikan kepastian hukum yang seimbang baik bagi pemilik merek nasional maupun internasional (Diantha, 2017).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan prinsip teritorialitas dalam pendaftaran merek menurut UU MIG 2016, khususnya terkait makna “terdaftar” pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3? 2) Bagaimana implikasi ketidakjelasan norma tersebut terhadap kepastian hukum perlindungan merek asing di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia, khususnya UU MIG 2016 serta peraturan pelaksanaannya seperti peraturan DJKI dan konvensi internasional terkait kekayaan intelektual seperti Paris Convention (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum merek, seperti prinsip teritorialitas, *first-to-file*, hak prioritas internasional, dan perlindungan merek terkenal, serta

untuk menganalisis implikasi hukum dari ketidakjelasan norma “terdaftar” bagi pemilik merek asing yang memasuki pasar Indonesia (Gunawati, 2015).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan pelaksana dari DJKI dan Paris Convention. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, buku referensi, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, serta laporan terkait praktik pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi merek internasional di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup telaah terhadap bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mensistematisasi ketentuan hukum, menelaah praktik administratif dan yuridis di lapangan, serta menilai implikasi hukum dari ketidakjelasan norma “terdaftar” terhadap kepastian hukum perlindungan merek bagi pemilik merek asing dan nasional. Selanjutnya, hasil analisis ini digunakan untuk menyusun argumentasi akhir berupa kesimpulan dan rekomendasi terkait perbaikan regulasi maupun interpretasi administratif guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan merek di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip Teritorialitas Dalam Pendaftaran Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016, Khususnya Terkait Makna “Terdaftar” Pada Pasal 1 Angka 5 Dan Pasal 3

Secara prinsipil, hukum merek bersifat teritorial: hak eksklusif atas suatu merek berlaku dan ditegakkan dalam batas wilayah hukum suatu negara, sehingga pengakuan hak dan penegakan hak atas merek bergantung pada pendaftaran atau pengakuan menurut hukum negara yang bersangkutan; pendaftaran di negara A tidak otomatis memberi hak di negara B tanpa mekanisme pendaftaran nasional di negara tujuan (WIPO, 2020). Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam praktik HKI internasional dan diadopsi dalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia

sebagai bagian dari sistem perlindungan merek global (Jened, 2015).

UU MIG 2016 secara tegas mendefinisikan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar (Pasal 1 angka 5), serta menegaskan bahwa hak tersebut diperoleh setelah merek terdaftar (Pasal 3) UU MIG 2016. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan dasar perolehan hak merek di Indonesia, dan secara kontekstual, istilah “terdaftar” dimaknai sebagai terdaftar pada sistem nasional yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Purwaka, 2017).

Praktik pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip administratif *first-to-file*, yaitu pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan memenuhi persyaratan administratif akan memperoleh hak merek, meskipun pihak tersebut bukan pemilik asal atau pengguna pertama dari suatu merek tertentu (Hery Firmansyah, 2013). Prinsip ini banyak dibahas dalam kajian akademik serta dipertegas dalam praktik administrasi DJKI, khususnya dalam menangani sengketa berbasis perebutan prioritas pendaftaran (Prisca Oktaviani Samosir & Mustafa, 2020).

Sebagai negara pihak *Paris Convention*, Indonesia mengakui mekanisme hak prioritas internasional, di mana pemohon yang mengajukan pendaftaran merek di negara lain dapat mengajukan permohonan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tanggal pengajuan awal sebagai dasar prioritas (WIPO, 2019). Namun, pengakuan prioritas tersebut tidak menghapus prinsip teritorialitas, karena pemegang merek tetap wajib melakukan pendaftaran nasional agar memperoleh perlindungan hukum di Indonesia (Dharmawan dkk., 2016).

Terdapat perlindungan khusus bagi merek terkenal (*well-known marks*) yang memungkinkan perlindungan diberikan meskipun belum terdaftar di negara tujuan, sebagaimana diatur dalam *Paris Convention Pasal 6bis* dan diadopsi dalam peraturan nasional. Namun, pembuktian status terkenal bersifat ketat dan hanya berlaku dalam keadaan tertentu (Gunawati, 2015).⁹ Dengan demikian, perlindungan merek terkenal merupakan pengecualian yang tidak meniadakan kewajiban pendaftaran nasional.

Jika seluruh prinsip tersebut digabungkan, maka frasa “terdaftar” dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara yuridis merujuk pada pendaftaran nasional di Indonesia, bukan pendaftaran di luar negeri (Diantha, 2017). Ketiadaan penjelasan eksplisit mengenai pengakuan pendaftaran asing selain mekanisme prioritas dan perlindungan merek terkenal membuka ruang ketidakpastian norma, khususnya ketika pemilik merek internasional belum mendaftarkan mereknya di Indonesia dan pihak lain terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di DJKI (AFFA IP Rights, 2020).

Dalam konteks prinsip *first-to-file*, pemilik merek internasional yang terlambat atau lalai mengajukan pendaftaran lokal berisiko kehilangan perlindungan hukum di pasar Indonesia walaupun telah terkenal secara global, sehingga berdampak pada iklim investasi dan kepastian hukum perlindungan merek (Ananto, Amalia & Utama, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi atau penafsiran normatif mengenai pengakuan pendaftaran asing dan perlindungan merek terkenal guna mencegah sengketa praktis serta memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi kepentingan nasional maupun internasional.

Implikasi Ketidakjelasan Norma Tersebut Terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Merek Asing di Indonesia

Ketidakjelasan norma dalam UU MIG 2016, terutama terkait makna “terdaftar” (Pasal 1 angka 5 & Pasal 3) dan bagaimana sistem pendaftaran merek asing di Indonesia dijalankan, menimbulkan sejumlah implikasi serius terhadap kepastian hukum bagi pemilik merek asing yang ingin memasuki pasar Indonesia (Subagiyo, Gasman, Mutfianto & Sulistiyo, 2022). Pertama, karena undang-undang menetapkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar, namun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pendaftaran di luar negeri akan diakui atau menggantikan pendaftaran di Indonesia, pemilik merek yang telah terdaftar di negara asal berisiko kehilangan posisi hukum di Indonesia apabila pihak lain mendaftarkan merek yang sama terlebih dahulu. Studi normatif menunjukkan bahwa sistem pendaftaran di Indonesia menganut prinsip *first-to-file*, yakni hak diberikan kepada pihak yang pertama mengajukan pendaftaran,

terlepas dari siapa yang lebih dahulu menggunakan merek secara komersial (Subagiyo dkk., 2022). Dalam konteks merek asing, hal ini berarti bahwa hanya mendaftarkan merek di negara asal tanpa segera mendaftar di Indonesia dapat mengakibatkan pihak ketiga memperoleh hak eksklusif di Indonesia, meskipun mereka bukan pemilik merek global.

Kedua, sejumlah kajian menyebut bahwa meskipun terdapat mekanisme internasional seperti hak prioritas di bawah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang memberikan pemohon prioritas waktu ketika mendaftar di negara lain, mekanisme tersebut tidak menggantikan syarat pendaftaran lokal (Oscar & Soesatyo, 2025). Artinya, walaupun pemilik merek asing memiliki pengajuan sebelumnya di negara asal dan mengklaim prioritas, hak atas merek di Indonesia tetap bergantung pada pendaftaran di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketidakjelasan undang-undang dalam menjelaskan bagaimana prioritas asing diimplementasikan menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek asing dalam mengelola risiko pendaftaran dan litigasi.

Ketiga, ketidakpastian ini berdampak negatif pada iklim investasi. Penelitian mengenai perlindungan merek terkenal asing di Indonesia menemukan bahwa pengabaian unsur pendaftaran atau kecepatan dalam pendaftaran lokal dapat membuat merek asing rentan terhadap tindakan pendaftaran oleh pihak tak beritikad baik (*trademark squatting*) atau pihak ketiga yang kemudian mengeksplorasi merek tersebut (Kansil & Aliska, 2022). Kondisi ini mengurangi kepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia serta dapat mempengaruhi keputusan masuk ke pasar Indonesia.

Keempat, implikasi terhadap penegakan hak dan litigasi merek juga signifikan. Studi menunjukkan bahwa perlindungan untuk merek terkenal (*well-known trademarks*) di Indonesia masih bersifat reaktif dan bergantung pada litigasi, bukan sistem administratif pencegahan yang efektif (Silitonga, Panjaitan & Saragi, 2025). Akibatnya, jika pemilik merek asing baru menyadari bahwa merek mereka telah didaftarkan pihak lain di Indonesia, langkah mereka terbatas pada pembatalan pendaftaran pihak tersebut atau gugatan pembatalan hak. Proses

ini dapat memakan waktu lama dan penuh ketidakpastian, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan merek asing.

Oleh karena itu, untuk memperkuat kepastian hukum, rekomendasi antara lain: (a) penegasan makna “terdaftar” sebagai pendaftaran nasional sebagai dasar perolehan hak, (b) mekanisme pengakuan pendaftaran asing dan implementasi hak prioritas Paris Convention (prosedur, bukti, jangka waktu), serta (c) tata cara perlindungan khusus bagi merek terkenal (kriteria, prosedur administratif yang cepat) untuk menghindari konflik awal dan menjaga iklim investasi (Subagyo dkk., 2022; Oscar & Soesatyo, 2025; Kansil & Aliska, 2022; Silitonga, Panjaitan & Saragi, 2025).

SIMPULAN

Prinsip dasar hukum merek di Indonesia mengikuti asas teritorialitas, di mana hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh setelah melakukan pendaftaran nasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Frasa “terdaftar” dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU MIG 2016 secara tegas mengacu pada pendaftaran di Indonesia, sementara pendaftaran di luar negeri tidak otomatis menghasilkan hak di wilayah hukum nasional, meskipun terdapat mekanisme hak prioritas internasional di bawah *Paris Convention*. Ketentuan ini diperkuat oleh praktik administratif *first-to-file*, yang menempatkan pihak yang lebih dahulu mendaftar sebagai pemilik resmi hak merek, sekalipun bukan pengguna pertama atau pemilik asal. Prinsip ini menegaskan bahwa kepastian hukum bagi pemilik merek bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran nasional, dan undang-undang saat ini belum secara eksplisit mengatur pengakuan pendaftaran asing di Indonesia.

Ketidakjelasan norma mengenai makna “terdaftar” dan mekanisme pengakuan pendaftaran asing menimbulkan implikasi signifikan bagi kepastian hukum dan iklim investasi, khususnya bagi pemilik merek internasional. Pemilik merek asing yang hanya mendaftarkan merek di negara asal berisiko kehilangan hak eksklusif di Indonesia jika pihak ketiga mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu, dan perlindungan terhadap merek terkenal masih bersifat reaktif serta

bergantung pada litigasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi atau interpretasi administratif yang lebih jelas, termasuk penegasan makna “terdaftar”, mekanisme pengakuan pendaftaran asing dan hak prioritas *Paris Convention*, serta tata cara perlindungan merek terkenal secara cepat dan efisien. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mencegah sengketa awal, serta menjaga kepercayaan pemilik merek asing dan nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pemerintah dan otoritas terkait, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), melakukan penegasan regulasi mengenai makna “terdaftar” dalam UU No. 20 Tahun 2016, termasuk memperjelas mekanisme pengakuan pendaftaran merek asing dan implementasi hak prioritas internasional sesuai *Paris Convention*, sehingga pemilik merek internasional memiliki kepastian hukum yang jelas saat memasuki pasar Indonesia. Selain itu, perlu dikembangkan prosedur administratif yang cepat dan efektif untuk perlindungan merek terkenal, agar potensi konflik dan sengketa dapat diminimalkan sebelum munculnya litigasi. Secara praktis, DJKI juga dapat meningkatkan sosialisasi dan panduan bagi pelaku usaha internasional maupun domestik mengenai kewajiban pendaftaran nasional dan perlindungan hukum, sehingga sistem perlindungan merek lebih transparan, akuntabel, dan mendukung iklim investasi serta persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- AFFA.co.id. (2020). Sekilas perlindungan hukum merek dan indikasi geografis di Indonesia. Diakses dari <https://affa.co.id/sekilas-perlindungan-hukum-merek-dan-indikasi-geografis-di-indonesia/>
- Ananto, R. W., Amalia, E., & Utama, M. W. (2021). Politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), [halaman].
- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam rangka pembaharuan hukum nasional di era demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3), [halaman].
- Diantha, I. M. (2017). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi

- teori hukum. Jakarta: Kencana.
- Gunawati, A. (2015). Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat. Bandung: Alumni.
- Hariyanti, I. (2010). Prosedur mengurus HKI yang benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hery Firmansyah. (2013). Perlindungan hukum terhadap merek. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Jened, R. (2015). Hukum merek (trademark law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kansil, C. S. T., & Aliska, N. R. N. (2022). Legal protection for well-known trademark that are not registered in Indonesia in the Supreme Court Decision Number 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Atlantis Press Proceedings of TICASH 2021, [halaman].
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- Oscar, K., & Soesatyo, B. (2025). Legal void in the first to file principle in the trademark registration system in Indonesia and its implications for trademark ownership disputes. Indonesian Journal of Social Technology, 3(9), [halaman].
- Purwaka, T. H. (2017). Perlindungan merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Samosir, P. O., & Mustafa, A. (n.d.). Legal protection implications on trademark in Indonesia by comparing the first to use and first to file principles. ResearchGate.
- Silitonga, R. B. A., Panjaitan, H., & Saragi, P. (2025). Legal protection for owners of well-known trademarks from the perspective of court decisions. International Journal of Law, Crime and Justice, 2(2), [halaman].
- Subagiyo, D. T., Gasman, M., Mutfianto, R., & Sulistiyo. (2022). Legal protection of trademark owner based on the first to file ownership principle. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 6(7), 190–204.
- Dharmawan, N. K. S., Wiryawan, W., Darmadha, N., Mudana, N., Sagung Wiratni Dharmasi, I. A. S., & Sri Indrawati, A. A. (2016). Hak kekayaan intelektual (HKI). Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.
- WIPO. (2020). *Paris Convention for the protection of industrial property*. Geneva: World Intellectual Property Organization.