CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP SENGKETA IKEA SYSTEM B. V. DAN PT. RATANIA KHATULISTIWA

**Annisa Najwa Putri; Chaisya Firda Salsabila; Emelya Rosenda**

02011282328120@student.unsri.ac.id; 02011182328030@student.unsri.ac.id;

02011282328092@student.unsri.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**ABSTRAK**

Merek merupakan bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena berfungsi sebagai tanda pembeda sekaligus memiliki nilai ekonomi dan reputasi global. Namun, dalam praktiknya perlindungan merek terkenal masih menghadapi banyak kendala, terutama di level internasional. Sengketa antara IKEA System B.V. asal Swedia dan PT. Ratania Khatulistiwa di Indonesia menunjukkan adanya benturan antara prinsip *first to file* yang dianut hukum nasional dengan asas *itikad baik* yang seharusnya menjadi dasar perlindungan merek terkenal.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan merek dalam hukum nasional dan internasional, menjelaskan tantangan perlindungan merek terkenal, serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, literatur, dan putusan pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen internasional telah ada, implementasinya masih terhambat oleh prinsip teritorialitas dan perbedaan sistem hukum. Putusan Mahkamah Agung menegaskan dominasi *first to file* dibanding asas *itikad baik*, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi investasi asing di Indonesia.

Kata kunci: *Hukum Perdata Internasional, Merek, Sengketa IKEA*

**Article history**
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 451
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
**Copyright : author**
**Publish by : causa**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

## PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai tanda pembeda bagi produk atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditegaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan memiliki daya pembeda untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan pihak lain[1]. Kedudukan merek dalam konteks perdagangan tidak hanya sebatas identitas visual, melainkan juga mencerminkan reputasi, nilai ekonomi, dan kepercayaan konsumen[2].

[1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1).
[2] Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), (Bandung: Alumni, 1999), hal. 45.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam dinamika globalisasi, konsep merek terkenal (well-known mark) memperoleh posisi istimewa. Reputasi yang melampaui batas teritorial menjadikan merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga dalam lingkup internasional[3]. Perlindungan ini telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994), dan WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks 1999. Namun, meskipun telah terdapat standar internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat prinsip teritorialitas, perbedaan sistem hukum nasional, serta konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa lintas negara.

Indonesia sebagai negara anggota WTO dan pihak pada Paris Convention, telah mengadopsi prinsip perlindungan merek terkenal melalui berbagai regulasi nasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, serta didukung oleh praktik yurisprudensi. Namun, dalam praktiknya masih terjadi permasalahan, sebagaimana tergambar dalam kasus sengketa merek antara IKEA System B.V. (Swedia) dengan PT. Ratania Khatulistiwa (Indonesia)[4]. Sengketa ini menunjukkan adanya benturan antara prinsip first to file yang dianut hukum nasional dengan asas itikad baik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perlindungan merek terkenal secara global.

Pertanyaan yang perlu dijawab meliputi: Bagaimana Kedudukan Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta Perlindungannya dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional?; Bagaimana Tantangan dari Mekanisme Perlindungan Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual?; Bagaimana kronologi dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa merek antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta Perlindungannya dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, yang terdiri atas gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun lebih, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, dengan tujuan membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dalam implementasinya, khususnya di ranah industri dan perdagangan, merek dipahami sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, penanda, sekaligus pembeda produk atau jasa yang beredar di pasar.[5] Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa unsur pokok yang melekat

[3] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, (Jakarta: Intermesa, 2004), hal. 122.
[4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015
[5] Parinduri, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pada merek, yaitu: a) adanya tanda; b) memiliki daya pembeda; serta c) digunakan dalam konteks perdagangan barang dan jasa.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat disebut merek adalah daya pembeda (*capable of distinguishing*). Artinya, merek tersebut harus mempunyai kekuatan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk atau jasa yang berasal dari perusahaan lain.[6] Dengan demikian, merek tidak hanya sekedar lambang, tetapi juga mengandung fungsi yuridis dan ekonomis dalam menjamin kejelasan identitas serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek ditempatkan sejajar dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta, paten, dan desain industri. Namun, merek memiliki sifat khas karena nilai ekonomisnya terletak pada reputasi global dan tingkat pengenalannya di masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi bagian penting dalam menjaga iklim perdagangan internasional yang adil dan mencegah praktik persaingan curang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 memberikan pedoman penting mengenai kriteria merek terkenal (*well-known mark*). Putusan tersebut menegaskan bahwa suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal apabila telah melampaui batas-batas regional dan dikenal hingga tingkat transnasional. Dengan kata lain, apabila terbukti bahwa suatu merek telah terdaftar dan digunakan di banyak negara, maka merek tersebut dapat dianggap sebagai merek terkenal karena telah diakui di luar negara asalnya.

Di sisi lain, Tiongkok sebagai anggota World Trade Organization (WTO) juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan merek terkenal melalui *Order* No. 5 tentang *Determination and Protection of Well-Known Marks*. Pasal 2 dari regulasi tersebut menjelaskan bahwa merek terkenal adalah merek yang dikenal luas oleh sektor publik yang relevan dan memiliki reputasi yang relatif tinggi di Tiongkok.[7]

Selain itu, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan status merek terkenal di negara-negara anggotanya[8], yaitu:

a. Tingkat pengetahuan atau pengenalan terhadap merek dalam sektor publik yang relevan.
b. Durasi, intensitas, dan lingkup geografis penggunaan merek.
c. Durasi, intensitas, dan lingkup geografis promosi merek, termasuk iklan, publisitas, serta keikutsertaan dalam pameran atau kegiatan promosi lainnya.
d. Durasi dan lingkup geografis pendaftaran serta permohonan pendaftaran merek yang mencerminkan penggunaan atau pengenalannya.
e. Catatan mengenai keberhasilan penegakan hukum atas merek, khususnya sejauh mana otoritas yang berwenang mengakui keterkenalan merek tersebut.
f. Nilai komersial yang melekat pada merek.

Dalam terminologi hukum maupun bisnis, istilah *well-known*, *famous*, atau *popular* pada dasarnya memiliki makna serupa, yakni menunjukkan merek yang dikenal luas oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu.[9] Sebagai contoh, pengadilan di Jerman menetapkan bahwa suatu

[6] Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), hal. 35-50
[7] Qinghu, A. (2005). Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection. *Journal of the International Trademark Association,* hal. 718.
[8] World Intellectual Property Organization. (1999). *Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization.*
[9] Tam, P. (2011). *Well-Known Trademark Protection (A Comparative Study between The Laws of The European Union and Vietnam).* Skandinavia: Faculty of Law Lund University.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

merek dianggap famous apabila 80% responden dalam survei mengenalnya, sedangkan dikategorikan well-known apabila 40% responden menunjukkan tingkat pengenalannya yang memadai.[10]

Di Indonesia, pengaturan mengenai kriteria merek terkenal selain merujuk pada standar internasional juga ditemukan dalam Penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-Undang Merek. Beberapa indikator yang digunakan antara lain: (a) tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek; (b) reputasi merek yang diperoleh melalui promosi secara gencar dan masif; (c) investasi dan pendaftaran merek di berbagai negara; serta (d) hasil survei independen yang menyatakan keterkenalan merek tersebut. Lebih lanjut, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek juga menegaskan kriteria serupa dalam penentuan status merek terkenal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menurut hukum positif Indonesia maupun standar internasional, merek terkenal harus memenuhi dua elemen utama. Pertama, reputasi tinggi yang diperoleh melalui promosi besar-besaran dan penggunaan secara konsisten. Kedua, pengakuan yang luas baik melalui pendaftaran lintas negara maupun melalui tingkat pengetahuan masyarakat di berbagai yurisdiksi. Kedua unsur tersebut menjadikan merek bukan sekadar tanda pembeda, melainkan simbol yang memiliki nilai ekonomi, reputasi global, dan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Perlindungan merek terkenal dalam hukum internasional merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa perkembangan perdagangan global memerlukan standar yang seragam untuk melindungi reputasi merek yang melampaui batas suatu negara. Pengaturan internasional tentang merek terkenal setidaknya dapat dilihat dari tiga instrumen utama, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994), dan WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks 1999.*

A. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*

*Paris Convention* adalah perjanjian internasional pertama yang memberikan dasar perlindungan terhadap merek terkenal. Pasal 6 bis menegaskan bahwa negara anggota berkewajiban untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan tiruan atau terjemahan dari merek terkenal, apabila penggunaannya berpotensi menimbulkan kebingungan pada konsumen.[11] Ketentuan ini penting karena menggeser prinsip teritorialitas murni menuju pengakuan perlindungan ekstra-teritorial bagi merek terkenal.

Namun demikian, *Paris Convention* tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan "merek terkenal". Hal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi antarnegara mengenai kriteria merek terkenal. Konsekuensinya, pengakuan suatu merek sebagai terkenal masih sangat bergantung pada masing-masing sistem hukum nasional.

B. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994)*

*TRIPs Agreement* memperluas pengaturan Paris Convention dengan menetapkan standar minimum perlindungan HKI, termasuk merek terkenal, bagi seluruh anggota World Trade Organization (WTO). Dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3), TRIPs menegaskan bahwa negara anggota wajib memberikan perlindungan lebih kuat kepada merek

[10] Maulana, I. B. (2000). *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*. Jakarta: Yayasan Klinik HAKI.
[11] *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 6 bis.*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terkenal, bahkan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang penggunaan merek tersebut menimbulkan kesan adanya hubungan atau dapat merugikan pemilik merek terkenal.[12]

Ketentuan TRIPs ini menegaskan dua hal:

1. Ekspansi lingkup perlindungan, yaitu merek terkenal tidak hanya dilindungi untuk produk sejenis, tetapi juga terhadap produk tidak sejenis yang dapat menciptakan asosiasi yang menyesatkan.
2. Peningkatan kewajiban negara anggota, yaitu perlindungan terhadap merek terkenal bukan sekadar opsional, melainkan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi seluruh anggota WTO.

Dengan demikian, *TRIPs Agreement* telah menjadi instrumen hukum internasional yang memperkuat posisi merek terkenal dalam rezim perdagangan global.

C. *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks 1999*

Karena *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* tidak memberikan definisi baku mengenai kriteria merek terkenal, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mengeluarkan *Joint Recommendation pada tahun* 1999. Dokumen ini memang bukan perjanjian internasional yang mengikat, melainkan soft law berupa pedoman praktis.

WIPO menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, antara lain[13]:

1. Tingkat pengetahuan atau pengenalan merek oleh masyarakat yang relevan,
2. Durasi, luas geografis, dan intensitas penggunaan merek,
3. Durasi, luas geografis, dan intensitas promosi merek, termasuk melalui media atau internet,
4. Rekam jejak pendaftaran dan perlindungan merek di berbagai yurisdiksi,
5. Nilai komersial yang melekat pada merek.

Kehadiran rekomendasi ini sangat penting karena memberikan panduan kepada hakim, lembaga administrasi HKI, maupun pembuat kebijakan dalam menilai ketenaran suatu merek secara lebih objektif.

Meskipun ketiga instrumen tersebut memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan merek terkenal, implementasinya masih menghadapi tantangan. *Paris Convention dan TRIPs bersifat* mengikat, tetapi tidak mengatur mekanisme pembuktian ketenaran merek secara detail. Sementara itu, WIPO *Joint Recommendation* menyediakan kriteria, namun sifatnya hanya sebagai pedoman (non-binding). Akibatnya, terdapat fragmentasi perlindungan hukum di tingkat nasional yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek terkenal dalam sengketa lintas negara.

Dengan demikian, meskipun hukum internasional telah memberikan pengakuan atas perlindungan merek terkenal, tantangan utama yang muncul adalah inkonsistensi interpretasi dan penerapan di tingkat nasional, yang pada akhirnya memunculkan potensi konflik yurisdiksi dalam kerangka Hukum Perdata Internasional.

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam menunjang perkembangan investasi di bidang perdagangan barang maupun jasa. Merek

---

[12] *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994, Article 16 (2)-(3).*

[13] *WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protedction of Well-Known Marks, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO, 1999.*

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berfungsi memenuhi kebutuhan konsumen melalui daya pembeda yang dimilikinya, sehingga mampu memberikan jaminan kualitas atas barang atau jasa dalam iklim persaingan bebas. Oleh karena itu, merek dipandang sebagai aset bernilai tinggi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun badan hukum, sehingga melekat padanya hak-hak yang dijamin perlindungan hukum.[14]

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang membagi jenis merek ke dalam empat kategori, yaitu: (1) merek dagang, (2) merek jasa, (3) merek kolektif, dan (4) merek terkenal. Perlindungan terhadap merek terkenal secara eksplisit diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016, yang menggunakan sistem *first to file* atau sistem pendaftaran pertama, dengan sifat konstitutif. Meskipun Indonesia menganut prinsip *first to file*, namun terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap diberikan perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada komitmen internasional Indonesia yang telah meratifikasi *Paris Convention* maupun menjadi anggota *WTO-TRIPs Agreement*, sehingga keberlakuan ketentuan internasional tersebut mengikat dan memperluas cakupan perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia.

Selain itu, ketentuan mengenai merek terkenal juga ditemukan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, serta diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991, yang menegaskan bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila telah melampaui batas-batas regional hingga dikenal secara internasional, dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui pendaftaran di berbagai negara.

Secara konseptual, istilah merek terkenal mengandung makna bahwa merek tersebut dikenal luas oleh publik atau sektor-sektor tertentu dalam masyarakat. Promosi merupakan instrumen yang paling efektif dalam membangun reputasi merek. Reputasi tersebut tidak semata-mata lahir dari pendaftaran, tetapi juga dapat terbentuk melalui penggunaan aktual di pasar (*actual use in placing goods or services into the market*). Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai merek terkenal, penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b memberikan kriteria yang cukup jelas, yakni penolakan terhadap permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat serta reputasi yang diperoleh melalui promosi masif, investasi lintas negara, dan bukti pendaftaran di berbagai negara.

Apabila indikator tersebut masih menimbulkan keraguan, Pengadilan Niaga dapat memberikan perintah kepada lembaga independen untuk melaksanakan survei dalam rangka memperoleh kesimpulan objektif mengenai keterkenalan suatu merek yang menjadi dasar penolakan. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur secara komprehensif baik melalui norma undang-undang, peraturan menteri, maupun praktik yurisprudensi.

**Tantangan dari Mekanisme Perlindungan Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**

Merek terkenal atau *well-know mark* memiliki status yang istimewa dalam aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan berbagai alasan mulai dari nilai ekonomi, reputasi, dan daya pembeda yang tinggi. Dalam aturan internasional, perlindungan merek terkenal pertama kali diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883, khususnya pada pasal 6 bis ayat 1 menyatakan bahwa,

14 Andrian Sutedi. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 92.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"Negara-negara anggota Persatuan setuju secara ex-officio dan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan negaranya, atau berdasarkan permohonan dari seorang pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek dan melarang penggunaan dari suatu merek dagang yang merupakan hasil penggandaan, pemalsuan, atau terjemahan hingga menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang dianggap oleh pihak yang berwenang dari negara pendaftar, atau menolak untuk menggunakan merek yang cukup terkenal di negara itu dari seorang yang berhak atas manfaat patennya berdasarkan Konvensi ini dan menggunakannya terhadap barang dagangan yang identik atau yang hampir sama dengannya. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari merek tersebut merupakan hasil gandaan dari merek terkenal atau hasil pemalsuaan yang dapat menimbulkan kebingungan."[15]Dapat disimpulkan bahwa para negara anggota wajib melindungi merek terkenal meski merek tersebut tidak terdaftar secara yurisdiksi negara tersebut.

Pada perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), memperluas ruang lingkup perlindungan dengan menekankan pada pencegahan penggunaan merek terkenal yang merugikan pemilik aslinya. Yang lebih lanjut diatur dalam pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemilik merek memiliki hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memiliki izin dari pemilik merek untuk menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang-barang maupun jasa-jasa dimana merek tersebut telah didaftarkan. Sehingga pemakaian atas merek yang telah terdaftar tidak boleh memicu kekacauan dalam masyarakat.[16]

Dalam kacamata Hukum Perdata Internasional perlindungan terhadap merek terkenal mengalami beberapa tantangan mulai dari, permasalahan dalam penggunaan Prinsip Teritorialitas, dimana bila melihat dari teori tersebut hak atas merek umumnya hanya berlaku pada negara dimana merek tersebut didaftarkan. Sehingga merek yang sudah terkenal di dunia sekalipun tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan dari negara lain bila belum didaftarkan di negara tersebut.[17] Karena itu teori tersebut menimbulkan ketimpangan antara aturan internasional yang mengharapkan perlindungan lintas negara dengan dasar *well know status*, tetapi pada kenyataanya negara-negara terbatas dengan aturan hukum nasional yang memiliki batasan pada wilayah tertentu. Indonesia sendiri menganut sistem konstitutif, dimana hak merek timbul sejak didaftarkan di DJKI. Akibatnya seringkali merek asing yang sudah terkenal melawan pihak merek lokal yang sudah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu.

Perbedaan sistem hukum juga menjadi salah satu tantangan karena terdapat perbedaan pada sistem hukum yang dianut pada tiap negara. Beberapa negara menganut sistem *first to file* (hak timbul dari pendaftaran) salah satu negara yang menganut sistem tersebut ialah Indonesia. Negara lain juga menganut sistem *first to use* (hak timbul dari penggunaan pertama).[18] Sehingga perbedaan tersebut menimbulkan berbagai macam perlindungan dan akan menghasilkan keputusan yang tumpang tindih pada kasus yang sama. Contohnya, bila sebuah merek yang sudah terkenal secara mendunia dapat memenangkan perkara pada negara dengan sistem first to use, tetapi merek tersebut kalah pada negara yang menganut sistem first to file. Sehingga terjadi ketidakharmonisan pada tingkat internasional walau sudah terdapat dasar dari Paris Convention dan TRIPS.

Pada sengketa merek internasional persoalan mengenai konflik yurisdiksi sering kali muncul. Para pemilik merek terkenal akan berhadapan dengan pilihan forum mengenai, apakah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri tempat pendaftaran dilakukan, apakah pada

---

[15] *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 6 bis.*
[16] *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994, Article 15-16*
[17] Intan Purnamasari, Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Analisis Putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Alethea Journal, UKSW, 2018.
[18] Prasetyo Kamila, *Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File terhadap Merek Terkenal di Indonesia*, *Jurnal Notarius* (Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU), Vol. 1, No. 2 (2022)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

negara tempat pelanggaran tersebut terjadi, atau menggunakan arbitrase internasional. Perbedaan aturan kompetensi absolute pada tiap negara akan membuat permasalahan yurisdiksi semakin rumit, terutama pada merek yang didaftarkan pada banyak negara berbeda.[19] Dalam permasalah ini juga berkaitan dengan *forum rei* (pengadilan tergugat) dan juga kemungkinan terjadinya *forum shopping* oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan hukum pada tiap negara.

Pembuktian status sebagai merek terkenal sangat sulit dilakukan karena tidak terdapat definisi yang secara jelas mewujudkan bagaimana tingkat terkenal suatu merek. Pasal 1 Keputusan Menteri Republik Indonesia No.M.03-HC.02.01 Tahun 1991 berbunyi. "Yang dimaksud Merek Terkenal dalam keputusan ini adalah Merek Dagang yang secara umum lebih dikenal atau dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik wilayah Indonesia maupun luar negeri."[20]

Sehingga banyak negara menggunakan indikator konkret seperti volume penjualan, validasi masyarakat, serta usia dari merek tersebut. Tetapi hal ini masih menjadi masalah karena tidak adanya standar yang pasti pada tingkat internasional sehingga negara-negara memiliki indikator tersendiri dan sering kali menimbulkan keputusan yang berbeda walau sudah menggunakan data yang sama. Indonesia sendiri lebih sering menggunakan indikator seperti survei pasar, penggunaanya secara komersial, dan juga bagaimana pendaftaran merek tersebut secara internasional.

Dengan banyaknya tantangan yang ada mekanisme perlindungan merek terkenal dalam perspektif Hukum Perdata Internasional harus secara jelas membahas bagaimana sengketa tersebut dapat diselesaikan. Mekanisme perlindungan merek terkenal dapat ditempuh dalam dua jalur yaitu Perlindungan secara Preventif dan Perlindungan secara Represif. Mekanisme secara Preventif dimaksud untuk mencegah timbulnya sengketa pada merek, upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan merek mereka pada tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia sendiri pendaftaran merek dapat dilakukan melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) pada taraf internasional dapat melakukan pendaftaran pada sistem Madrid Protocol untuk mendapatkan perlindungan lintas negara.[21]

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga terdapat mekanisme preventif yang dapat ditemukan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa pendaftaran akan ditolak bilamana merek yang akan didaftarkan memiliki kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain.[22]Pemilik merek terkenal juga dapat mengambil langkah dengan cara melakukan pengecekan terhadap permohonan pendaftaran merek yang mirip dengan merek mereka pada wilayah lain.

Mekanisme represif digunakan bila sengketa telah terjadi, seperti pembatalan merek yang diajukan untuk didaftarkan dengan itikad tidak baik telah diatur dalam Pasal 76 UU Merek. Mekanisme represif juga meliputi gugatan perdata karena pemilik merek dapat meminta ganti rugi terhadap merek yang serupa dan dapat mengajukan penghentian merek tersebut sesuai dengan Pasal 83 UU Merek, Pasal 100 juga memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang dengan sengaja menggunakan merek terkenal tanpa izin.[23] Mekanisme represif tidak hanya bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana. Mekanisme secara represif juga terdapat mekanisme penghapusan merek yang telah tidak digunakan secara aktif selama 3 tahun

19 Tasya Darosyifa dkk., Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Internasional antara Industri Berbeda, Jurnal Referendum APPHI, 2022.

20 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Merek, Pasal 1.

21 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Protecting Well-Known Marks Related to Territorial Principle, Warmadewa Law Journal, 2021

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76.

23 Ibid, Pasal 83 & Pasal 100.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berturut-turut, yang telah terjadi dalam kasus sengketa antara IKEA System B. V. vs PT. Ratania Khatulistiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dimana merek IKEA milik Swedia dihapus karena tidak digunakan selama 3 tahun.[24]

**Kronologi dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Antara IKEA System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa**

Salah satu studi kasus yang terlihat jelas menunjukkan kompleksitas dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya mengenai merek yaitu, sengketa antara IKEA System B.V. dengan PT. Ratania Khatulistiwa. Dimana kronologi awal dari perkara ini bermula saat PT. Ratania Khatulistiwa yang berada di Indonesia sebagai penggugat mendaftarkan merek dengan nama "IKEA" pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis barang atau jasa Kelas 20 dan Kelas 21, yang masing-masing mengajukan permohonan merek pendaftaran dengan Nomor D002013061337 dan D002013061336. Yang kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan Keputusan dengan diterimanya permohonan pendaftaran merek dengan Nomor IDM000277901 untuk barang atau jasa kelas 20 dan Nomor IDM000092006 untuk barang atau jasa kelas 21. Selain itu juga, penggugat telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni Lukisan atau Gambar atau Desain Logo "IKEA" yang merupakan akronim dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi", yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor agenda C00201305635 tertanggal 20 Desember 2013. Sedangkan yang menjadi tergugat dalam sengketa ini adalah IKEA System B.V.

Diketahui bahwa PT. Ratania Khatulistiwa sebagai perusahaan lokal Indonesia ingin mengajukan gugatan penghapusan merek "IKEA" oleh IKEA System B.V. Hal ini diajukan dengan alasan bahwa merek tersebut tidak lagi aktif digunakan dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut di Indonesia. Pernyataan ini didukung melalui hasil *market survey* oleh Berlian Group Indonesia (BGI). BGI telah melakukan *market survey* di 5 kota besar di Indonesia yaitu, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar yang mulai dari November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 toko atau responden. Bahwa *market survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari *market survey* tersebut.[25] Bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furniture di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tepatnya pada Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dijelaskan bahwa, "Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika: a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal dan b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar".[26] Maka dari itu, ini merupakan alasan kuat untuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut. IKEA System B.V. diketahui telah melakukan pendaftaran merek miliknya pada tanggal 9 Oktober 2006 dan Oktober 2010.

24 Intan Purnamasari, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Analisis Putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015," *Alethea Journal* UKSW, 2018.

25 K, Rahmadia Maudy P dan Rinitami N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1(2).2019

26 Pasal 61 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, IKEA System B.V melakukan pengajuan kasasi pada Mahkamah Agung.

Pendaftaran Merek yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa menganut pada prinsip pendaftar pertama (*first to file*) yang dianut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam prinsip ini memiliki arti bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, terlepas dari pengguna sebelumnya, berpotensi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut dalam wilayah hukum Indonesia. Bertolak belakang dengan prinsip yang dimiliki oleh IKEA System B.V. yang merupakan perusahaan *furniture* global dan dikenal luas seluruh dunia sejak lama. Mereka menggunakan prinsip pengguna pertama (*first use*), prinsip ini berlaku di beberapa negara dengan doktrin terkenal yang diakui secara internasional melalui Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri.[27] IKEA System B.V. mengklaim bahwa perusahaannya merupakan suatu reputasi yang tidak dapat dikalahkan dalam dunia bisnis global. Duduk perkara ini secara jelas memperlihatkan terdapat benturan antara prinsip teritorialitas hukum merek, dimana hak merek hanya berlaku di wilayah pendaftaran dengan sifat global dari reputasi merek.

Meskipun dengan penggunaan prinsip "*first to file*" yang dianut dalam sistem hukum Indonesia dimana menjadikan pendaftar pertama berpotensi memiliki hak eksklusif dalam perlindungan mereknya, sayangnya hal ini seringkali menimbulkan benturan terhadap asas "itikad baik". Konsep atas asas itikad baik atau *good faith* merupakan salah satu doktrin fundamental dalam hukum perdata, yang mempunyai arti sebagai bahan acuan pada kejujuran dan niat baik dalam melakukan suatu tindakan hukum. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, tertuang dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, bermaksud mengatakan bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah "Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen".[28]

Dalam permasalahan ketimpangan ini, PT. Ratania Khatulistiwa yang memiliki argumen bahwa perbuatan mereka merupakan hal yang sah di Indonesia, dengan mengacu prinsip *first to file*. Sementara IKEA System B.V. berargumen bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa telah melanggar asas itikad baik, sebab diketahui bahwa merek "IKEA" memang sudah lama terkenal diseluruh belahan dunia. Dalam putusan akhir yang disampaikan oleh Mahkamah Agung yang telah menolak kasasi dan menyatakan pengembalian hak merek kepada PT. Ratania Khatulistiwa, bahwa dikarenakan penggunaan merek IKEA System B.V dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan penggunaan merek di Indonesia. Sehingga terlihat secara langsung menunjukan prinsip *first to file* di Indonesia memiliki kedudukan yang lebih dominan daripada asas itikad baik.

Pertimbangan Hukum Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, secara mutlak menyatakan bahwa pemenang dalam kasus ini adalah PT. Ratania Khatulistiwa. Mahkamah Agung menilai keputusan ini karena memenuhi dua persyaratan hukum yang memungkinkannya dianggap sebagai keputusan penting, yaitu: 1. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak digunakan maupun tidak diperbaharui dalam masa penggunaan merek yang telah ditentukan, maka dapat dihapus dari Daftar Umum Merek sehingga dapat digunakan oleh pihak yang ingin menggunakan nama merek yang sama. 2. Fakta hukum yang dimiliki hakim

27Lucky Dafira Nugroho, Siti Maltufah, Kholis. (2025). "Penerapan Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Merek Lintas Batas: Studi Kasus IKEA (PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia VS. IKEA Swedia)". *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*. Volume 4, Nomor 2, 624-639.

28 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang didapat dari luar persidangan tidak dapat digunakan dalam persidangan sengketa merek.[29] Alasan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa dalam kontra memori kasasinya diterima oleh hakim. Bahwa selama tiga tahun, sejak sertifikasi merek yang diterima IKEA System B.V., merek tersebut tidak digunakan mulai pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010.

Ternyata dalam Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dilontarkan oleh Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menyatakan bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* atau Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum.Merek IKEA merupakan merek terkenal sehingga tidak ada alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. Dalam putusan tersebut dikatakan, "Secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang atau Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan".[30] Namun demikian, hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak dan menyatakan bahwa permohonan kasasi harus ditolak meskipun termohon kasasi menunjukan itikad tidak baik yang bermaksud mendompeng keterkenalan merek.

Ketimpangan dalam pelaksanaan konsep ini tentu memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kepastian hukum bagi investasi asing di Indonesia. Industri dari investor asing dengan berbagai merek *fashion*, teknologi hingga jasa tentu sangat bergantung pada perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektualnya. Dengan adanya jaminan atas merek dagang yang mereka miliki diharapkan mereka dapat terlindung secara efektif dan konsisten di wilayah yang mereka ingin jadikan tempat invest. Jika melihat putusan yang diterapkan dalam kasus ini misalnya, yang mengutamakan prinsip *first to file* meskipun pihak lawan tidak beritikad baik dan tidak memikirkan reputasi merek global, tentu ini dapat memberikan keraguan bagi pihak investor. Mereka pasti memiliki kekhawatiran akan reputasi global yang telah mereka bangun akan dapat dengan mudah diambil alih bagi pihak yang tidak mempunyai itikad baik tetapi telah ditetapkan sebagai pendaftar pertama dalam yurisdiksi Indonesia. Pemikiran ini jelas akan menghambat aliran investor baru dan bagi investor lama memungkinkan melakukan relokasi investasi ke negara yang menawarkan perlindungan HKI yang lebih absolute dan sesuai dengan standar internasional.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Merek merupakan bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa dalam perdagangan. Indonesia menerapkan sistem first to file melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun tetap memberikan perlindungan kepada merek terkenal yang belum terdaftar sesuai komitmen internasional. Dalam perlindungan merek terkenal diatur melalui tiga instrumen utama yaitu, *Paris Convention* 1883 yang memperkenalkan perlindungan ekstra-teritorial bagi merek terkenal, *TRIPs Agreement* 1994 yang memperluas perlindungan hingga mencakup barang tidak sejenis, dan *WIPO Joint Recommendation* 1999 yang menetapkan kriteria objektif untuk menentukan status merek terkenal. Meskipun demikian, implementasi instrumen internasional masih

[29] Maudy R, Karina P, Njatrijani R. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* Volume 1, Nomor 2.
[30]Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menghadapi tantangan karena *Paris Convention* dan *TRIPs* tidak mengatur mekanisme pembuktian secara detail, sementara *WIPO Joint Recommendation* bersifat tidak mengikat sehingga menimbulkan fragmentasi perlindungan hukum di tingkat nasional.

Perlindungan merek terkenal dalam Hukum Perdata Internasional menghadapi beberapa kendala kompleks, diantaranya ada prinsip teritorialitas membatasi hak merek hanya pada negara pendaftaran, sehingga merek terkenal tidak otomatis terlindungi di negara lain. Perbedaan sistem hukum antara *first to file* dan *first to use* mengakibatkan inkonsistensi putusan untuk kasus serupa di berbagai yurisdiksi. Konflik yurisdiksi dalam sengketa merek internasional berpotensi menimbulkan forum shopping. Dan kesulitan pembuktian status merek terkenal terjadi karena tidak adanya definisi jelas dan standar internasional yang pasti. Maka dari itu, perlindungan merek dapat ditempuh melalui dua jalur. Jalur preventif meliputi pendaftaran merek di tingkat nasional dan internasional serta monitoring permohonan pendaftaran merek serupa. Jalur represif mencakup gugatan pembatalan merek beritikad buruk, gugatan perdata ganti rugi, sanksi pidana, dan mekanisme penghapusan merek yang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut.

Sengketa antara IKEA System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa menunjukkan kompleksitas perlindungan merek dalam benturan antara prinsip *first to file* dengan asas itikad baik. PT. Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek "IKEA" untuk kelas 20 dan 21 serta hak cipta logo IKEA sebagai akronim "Intan Khatulistiwa Esa Abadi", kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA System B.V. dengan dalih tidak aktif digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 memenangkan PT. Ratania Khatulistiwa dengan pertimbangan bahwa merek tidak digunakan dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Meskipun terdapat *dissenting opinion* yang menyatakan IKEA merupakan merek terkenal dengan toko resmi di Alam Sutera Tangerang, putusan akhir mengutamakan prinsip *first to file*. Putusan ini menunjukkan dominasi prinsip *first to file* atas asas itikad baik dan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi investasi asing.

**Saran**

Diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara hukum nasional Indonesia dengan standar internasional melalui penguatan implementasi *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*. Indonesia perlu memperjelas kriteria dan mekanisme pembuktian merek terkenal, membentuk database merek terkenal yang dapat diakses publik, serta memperkuat koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pengadilan niaga.

Pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan prinsip *first to file* yang terlalu kaku dengan mempertimbangkan pengecualian lebih tegas untuk merek terkenal. Peningkatan kapasitas pemeriksa merek di DJKI untuk mendeteksi pendaftaran beritikad buruk sangat diperlukan. Indonesia juga perlu lebih aktif dalam forum internasional dan mempertimbangkan aksesi ke *Madrid Protocol* oleh WIPO untuk memfasilitasi pendaftaran merek lintas yurisdiksi.

Mahkamah Agung perlu membuat pedoman khusus mengenai penanganan sengketa merek terkenal yang memberikan keseimbangan antara prinsip *first to file* dengan perlindungan merek terkenal. Perlu ada klausul pengecualian dalam ketentuan penghapusan merek untuk merek terkenal yang dapat membuktikan keterkenalan globalnya. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi masif kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek secara dini dan konsekuensi hukum pendaftaran merek beritikad buruk.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**DAFTAR PUSTAKA**

Andrian Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dharmawan, N. K. S. (2021). *Protecting Well-Known Marks Related to Territorial Principle. Warmadewa Law Journal*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Jakarta

Intan Purnamasari. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Analisis Putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Alethea Journal,* Universitas Kristen Satya Wacana.

K, Rahmadia Maudy P., & Rinitami N. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* 1(2).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Merek. Jakarta

Lucky Dafira Nugroho, Siti Maltufah, & Kholis. (2025). *Penerapan Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Merek Lintas Batas: Studi Kasus IKEA (PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia vs. IKEA Swedia). Jurnal Hukum Islam dan Humaniora,* 4(2), 624–639.

Maulana, I. B. (2000). *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*. Jakarta: Yayasan Klinik HAKI.

Marwiyah, S. (2010). *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum,* 2(1), 35–50.

Maudy, R., Karina, P., & Njatrijani, R. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* 1(2).

Parinduri, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 6 bis.

Prasetyo Kamila. (2022). *Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Jurnal Notarius (Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU),* 1(2).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Jakarta.

Qinghu, A. (2005). *Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection. Journal of the International Trademark Association,* 718.

Tam, P. (2011). *Well-Known Trademark Protection (A Comparative Study between the Laws of the European Union and Vietnam)*. Skandinavia: Faculty of Law, Lund University.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tasya Darosyifa, dkk. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Internasional antara Industri Berbeda. Jurnal Referendum APPHI*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta

World Intellectual Property Organization (WIPO). (1999). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks,* adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO.

World Trade Organization (WTO). (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs),*Articles 15–16.