

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK:
PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013**

**Sekar Marchayu Setiawan¹, Rheyna Wisnu Puteri²,
Priscila Hosiana Deandra Sirait³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴**
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611352@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611355@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611360@mahasiswa.upnvj.ac.id, dvidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini mengkaji kedudukan merek sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum benda dan jaminan, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek diakui sebagai objek hak milik yang dapat dialihkan, diwariskan, dan dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 499 KUHPdata dan UU Nomor 20 Tahun 2016. Putusan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan merek terkenal dari pendaftaran dengan itikad tidak baik dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya. Perlindungan hukum terhadap merek mencakup perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran dan perlindungan represif melalui gugatan pembatalan serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Kata Kunci: Benda Tidak Berwujud, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Merek

Abstract

Trademarks as part of Intellectual Property Rights (IPR) constitute intangible assets with economic value and a strong legal standing in the Indonesian legal system. This article examines the position of trademarks as intangible assets from the perspective of property and collateral law, and analyzes legal protection against trademark infringement through a case study of Supreme Court Decision Number 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. The research employs a normative juridical method with a literature study approach and case approach. The findings indicate that trademarks are recognized as property objects that can be transferred, inherited, and used as fiduciary collateral objects based on Article 499 of the Civil Code and Law Number 20 of 2016. The decision affirms the importance of protecting well-known marks from registration in bad faith and the application of the concept of essential similarity. Legal protection for trademarks encompasses preventive protection through registration systems and repressive protection through cancellation lawsuits and alternative dispute resolution mechanisms.

Keywords: Intangible Assets, Legal Protection, Trademark Infringement

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 475

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](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Benda (*zaak*) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mencakup barang berwujud maupun hak yang tidak berwujud seperti hak cipta dan paten.¹ Benda berwujud merupakan barang yang dapat dilihat dan disentuh, sedangkan benda tak berwujud adalah hak-hak atau kekayaan yang tidak memiliki bentuk fisik namun diakui sebagai objek hukum, seperti piutang, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak lain yang dapat dialihkan.² Pengetahuan ini penting dalam hukum jaminan karena benda tak berwujud dapat digunakan sebagai objek jaminan, contohnya dalam jaminan fidusia di mana benda bergerak baik berwujud maupun tak berwujud dapat dijamin sebagai pengaman kredit tanpa harus menyerahkan benda secara fisik.³ Salah satu contoh dari benda tak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴

HKI merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya berupa kreativitas, inovasi, dan penemuan di bidang teknologi, seni, dan sastra.⁵ Secara substantif, HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, dimana karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya sehingga menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai ekonomi.⁶ Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), kekayaan intelektual mengacu pada ciptaan pikiran berupa penemuan, karya sastra dan karya seni, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁷ Definisi ini menunjukkan luasnya cakupan HKI yang meliputi berbagai hasil kreativitas dan inovasi manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum.⁸ Maka, merek sebagai salah satu bentuk HKI merupakan benda tidak berwujud yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting dalam kegiatan usaha karena kepastian hukum merupakan dasar pokok yang utama yang menyangkut kestabilan dan reputasi suatu produk barang atau jasa.⁹ Kunci kesuksesan bagi para pelaku usaha tergantung reputasi merek yang disandangnya, baik karena memberikan khasiat atau manfaat bagi orang banyak. Indonesia menganut sistem *first to file* dalam perlindungan merek, yang berarti bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara sah. Sistem ini memberikan kepastian hukum kepada

¹ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (Jilid I)*. Jakarta: Ind-Hill-Co. Hlm. 127.

³ Kaliey, R. M. (2023). *Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*. Lex Privatum, 11(1), 1-10. Hlm 3.

⁴ Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Wanida, O. T. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66-74. Hlm. 27.

⁵ Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

⁶ Dina Eka Shofiana, Yahya Ashari, Herin Mawarti, & Chandra Sukma A. (2023). Pendampingan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Peserta Krenova Kabupaten Jombang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1), 530-540. <https://doi.org/10.33086/snpm.v3i1.1291>

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?, <http://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 26 September 2025.

⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Dwi Atmoko. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 75-86. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>

pemilik merek terdaftar dan memungkinkan mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif terhadap pelanggaran merek.¹⁰

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah sengketa merek antara Aktiebolaget SKF (AB SKF) sebagai pemilik merek terkenal “SKF” melawan Chandra Amin sebagai pendaftar merek “SKFSKC”. Perkara ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Dalam kasus tersebut, SKF sebagai penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek “SKFSKC” dilakukan dengan itikad tidak baik karena meniru dan membonceng ketenaran merek terkenal “SKF” yang telah lama digunakan dan terdaftar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendaftaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan menyesatkan masyarakat seolah-olah produk yang menggunakan merek “SKFSKC” memiliki keterkaitan dengan produk “SKF”. Hal ini jelas merugikan pemilik merek terkenal, baik dari segi reputasi maupun aspek ekonomi.

Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum merek di Indonesia, khususnya dalam melindungi merek terkenal dari praktik pendaftaran dengan itikad tidak baik. Analisis mendalam terhadap putusan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap benda tidak berwujud dalam bentuk merek dan implementasi prinsip-prinsip hukum merek dalam sistem peradilan Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan merek sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif Hukum Benda dan Jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelanggaran hak atas merek dalam Putusan Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik merek?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyajikan data secara deskriptif. Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian yang memeriksa hukum sebagai norma atau peraturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman bagi individu. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) diadopsi dalam penelitian ini, yang akan diuraikan secara mendalam dalam pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal, artikel, buku, dan situs internet yang relevan dengan topik yang dibahas, yang dianalisis untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.¹¹

¹⁰ Prasetyo Kamila. (2022). KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *Jurnal Notarius*, 1(2), 300-309.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15719>

¹¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press.
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kedudukan Merek sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Perspektif Hukum Benda dan Jaminan di Indonesia**

Hukum benda dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berakar dari KUHPerdota. Menurut Pasal 499 KUHPerdota, benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Rumusan ini menegaskan bahwa “benda” dalam pengertian hukum tidak hanya terbatas pada barang berwujud yang dapat dilihat dan disentuh, melainkan juga mencakup benda tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hubungan hukum.¹² Dengan demikian, konsep benda dalam hukum Indonesia tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga meliputi hak-hak tertentu yang oleh hukum diakui sebagai objek kekayaan, salah satunya adalah HKI.

Dalam perspektif hukum benda, merek yang termasuk dalam kategori HKI merupakan salah satu bentuk benda tidak berwujud. Sifatnya sebagai benda tidak berwujud tidak mengurangi kedudukan hukum merek sebagai objek hak milik. Merek dapat dimiliki, dialihkan, diwariskan, dilisensikan, bahkan dijadikan objek jaminan dalam hubungan perdata. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum benda yang tidak lagi membatasi konsep “benda” pada sesuatu yang kasat mata, tetapi memperluas cakupan pada hak-hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan. Merek, sebagai hasil dari kreativitas intelektual dan simbol komersial, jelas memenuhi kriteria tersebut.¹³

Kedudukan merek sebagai benda tidak berwujud juga perlu dikaitkan dengan hukum jaminan di Indonesia. Hukum jaminan bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kreditur dalam rangka menjamin pelunasan utang debitur. Dalam praktiknya, objek jaminan tidak hanya terbatas pada benda bergerak berwujud seperti kendaraan atau barang dagangan, melainkan juga mencakup benda bergerak tidak berwujud seperti piutang, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Hal ini tampak dalam pengaturan mengenai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa fidusia dapat dibebankan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.¹⁴

Dengan pengaturan tersebut, merek sebagai salah satu bentuk HKI yang bernilai ekonomi dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Kedudukan ini memiliki implikasi penting karena merek sering kali merupakan aset utama perusahaan yang nilainya bahkan melampaui aset fisik. Misalnya, merek-merek global tertentu memiliki valuasi yang sangat tinggi, sehingga keberadaannya sebagai jaminan memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian nilai bagi kreditur. Dengan demikian, hukum Indonesia secara normatif telah mengakui dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi merek sebagai objek jaminan, sejalan dengan kedudukannya sebagai benda tidak berwujud dalam hukum benda.¹⁵

Lebih lanjut, kedudukan merek sebagai benda tidak berwujud juga ditopang oleh pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan bahwa merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknyanya. Hak eksklusif ini mencakup hak untuk menggunakan merek dalam

¹² Usanti, T. P. (2012). Lahirnya hak kebendaan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>

¹³ Tjoanda, M. (2020). Karakteristik hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 47-53. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>

¹⁴ Siahaya, Y. E., Rahman, M. A. S., Andari, D. P., Pratiwi, D. S., & Azimi, M. Z. (2024). Kriteria dan pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan kredit. *Tanjungpura Law Journal*, 8(1), 101-116. <https://doi.org/10.26418/tlj.v8i1.75451>

¹⁵ Sitifaridah. (2022, September 12). Hak kekayaan Intelektual sebagai hak kebendaan - Selaras Group. Selaras Group. <https://selaraskgroup.com/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-hak-kebendaan/>

perdagangan, melarang pihak lain menggunakan merek yang sama, serta hak untuk mengalihkan atau melisensikan merek tersebut kepada pihak lain. Keberadaan hak eksklusif inilah yang menjadi ciri khas benda tidak berwujud, yakni hak yang dilindungi hukum meskipun tidak memiliki bentuk fisik.

Merek menempati posisi sebagai objek hak yang bersifat absolut, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun (*erga omnes*). Perlindungan hukum yang melekat pada merek membuatnya memiliki kedudukan setara dengan benda berwujud dalam hal penguasaan, pengalihan, dan pemanfaatan. Sementara dari perspektif hukum jaminan, merek sebagai benda tidak berwujud dapat meningkatkan fleksibilitas debitur dalam memperoleh akses pembiayaan. Debitur dapat menjaminkan merek yang dimilikinya melalui perjanjian fidusia, sehingga kreditur memiliki kepastian hukum atas hak tagihannya.¹⁶ Dengan demikian, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang berdaya guna dalam dunia bisnis.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi merek sebagai objek jaminan. Salah satunya adalah penilaian terhadap nilai ekonomis merek yang sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada reputasi, popularitas, serta posisi merek di pasar. Penilaian ini tidak semudah menilai benda berwujud yang memiliki harga pasar jelas. Oleh karena itu, pengembangan instrumen hukum dan mekanisme valuasi merek menjadi penting agar kedudukan merek sebagai objek jaminan dapat terlaksana secara efektif.¹⁷ Di samping itu, perlindungan hukum terhadap merek sebagai benda tidak berwujud perlu ditegakkan secara konsisten melalui sistem pendaftaran, mekanisme gugatan atas pelanggaran, serta pengakuan yudisial sebagaimana terlihat dalam putusan pengadilan terkait sengketa merek.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan merek sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum benda dan jaminan di Indonesia diakui secara tegas baik dalam KUHPerdara, undang-undang khusus mengenai merek, maupun dalam undang-undang jaminan fidusia. Merek, meskipun bersifat tidak berwujud, tetap memiliki karakteristik sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, dialihkan, dijamin, dan dilindungi. Kedudukannya sebagai benda tidak berwujud mencerminkan perluasan konsep hukum benda sekaligus memperlihatkan relevansi merek sebagai aset bernilai tinggi dalam sistem hukum jaminan modern. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan yang konkret bagi merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang vital bagi dunia usaha.

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Dalam Putusan Nomor 296 K/Pdt.Sus-Haki/2013 Serta Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Pemilik Merek

Merek sebagai salah satu bagian dari sistem hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat vital dalam kegiatan perdagangan dan perekonomian kontemporer.¹⁸ Merek tidak sekadar berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, melainkan juga merepresentasikan reputasi, kualitas, dan *goodwill* dari pelaku usaha yang menggunakannya.¹⁹ Dalam konteks globalisasi ekonomi, perlindungan hukum terhadap

¹⁶ Santoso, T. G. (2024). Analisa hukum atas pengaturan aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, 7(1), 40-53. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss1.art3>

¹⁷ Reza, A. M. (2020). Eksistensi hak cipta sebagai jaminan fidusia. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(2), 1-14. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.15416>

¹⁸ Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law) dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenada Media Group.

¹⁹ Ramli, A. M. (2016). *Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum bisnis*. PT Alumni.

merek, khususnya merek terkenal, menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi para pemilik hak atas merek.²⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 merupakan salah satu yurisprudensi yang memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum merek di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan merek terkenal dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya. Perkara ini bermula dari gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Aktiebolaget SKF, sebuah perusahaan dari Swedia yang merupakan pemilik merek terkenal "SKF" beserta berbagai variasinya, terhadap Chandra Amin yang telah mendaftarkan merek "SKFSKC" di Indonesia untuk kelas barang 08. Permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam perkara ini adalah apakah merek "SKFSKC" memiliki persamaan dengan merek terkenal "SKF" dan apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pada saat perkara ini terjadi, pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam UU Merek yang menganut sistem konstitutif atau *first to file*, dimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan.²¹ Pasal 3 UU Merek menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap prinsip *first to file* ini, khususnya dalam hal perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Konsep merek terkenal dalam hukum merek Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b menentukan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada merek atau keseluruhannya dengan merek untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kriteria merek terkenal tidak didefinisikan secara eksplisit dalam UU Merek, namun penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b memberikan indikator bahwa suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal antara lain dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Kriteria ini kemudian diperkuat dengan adanya Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks yang dikeluarkan oleh WIPO yang memberikan panduan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan keterkenalan suatu merek.²²

Dalam perkara Putusan Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, Penggugat (Aktiebolaget SKF) mengajukan gugatan pembatalan merek dengan mendalilkan bahwa merek-merek "SKF" milik Penggugat telah terdaftar dan digunakan secara terus menerus di berbagai negara sejak lama, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Penggugat menunjukkan bukti bahwa mereknya telah terdaftar untuk 40 (empat puluh) kelas barang di Indonesia, yang meliputi kelas 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 35, 37, 39, 40, 41, dan 42. Pendaftaran yang komprehensif di berbagai kelas ini menunjukkan strategi perlindungan merek yang sistematis dan

²⁰ Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas*. Grasindo.

²¹ Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)* (Rev. ed.). PT RajaGrafindo Persada.

²² World Intellectual Property Organization (WIPO), *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (WIPO Publication No. 833(E)). <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> diakses pada 12.56, 27 September 2025.

mencerminkan itikad baik dari Penggugat untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya secara sah.²³ Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran merek "SKFSKC" oleh Tergugat (Chandra Amin) pada tanggal 18 Oktober 2011 untuk kelas barang 08 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "SKF" milik Penggugat. Lebih lanjut, Penggugat berpendapat bahwa pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik karena bertujuan untuk membonceng ketenaran merek "SKF" yang telah dikenal luas di masyarakat internasional maupun Indonesia. Dalil mengenai itikad tidak baik ini sangat relevan dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Dalam pertimbangan pokok perkara, Pengadilan Niaga menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi maka merek tersebut dapat dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pembandingnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi unsur yang dominan atau esensial, huruf "SKF" merupakan elemen yang paling menonjol dalam kedua merek, dengan perbedaan hanya pada huruf "SKC" yang disisipkan di antara huruf "SKF". Dari segi persamaan bunyi ucapan, ucapan suku kata "SKF" yang dominan dan diawali sama-sama dengan huruf "SKF" menimbulkan persamaan kata di antara kedua merek tersebut. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan bahwa merek Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "SKF" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal dan telah lebih dahulu didaftarkan di DJKI, sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*.

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atas merek, sedangkan perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pelanggar serta pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan.²⁴ Bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar adalah sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip.²⁵

Selain pendaftaran merek, pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI juga merupakan bentuk perlindungan preventif. Dalam pemeriksaan substantif, pemeriksa merek seharusnya meneliti apakah permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan substantif, termasuk meneliti ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik pihak lain. Faktanya, merek "SKFSKC" sempat lolos dalam pemeriksaan substantif dan didaftarkan oleh Ditjen HKI, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas pemeriksaan merek, termasuk pengembangan database merek yang lebih komprehensif dan peningkatan kompetensi pemeriksa merek dalam memahami konsep persamaan pada pokoknya dan merek terkenal.²⁶

²³ Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. PT Alumni.

²⁴ Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsep, opini dan aktualisasi*. Penaku.

²⁵ Wijanarko, D, S., Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 13 Nomor 02. 192-201.

²⁶ Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 565-585. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>

Dalam aspek perlindungan represif, gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU Merek merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang merasa dirugikan. Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang mengadili perkara di bidang hak kekayaan intelektual. Dalam perkara Putusan Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, Penggugat berhasil menggunakan mekanisme ini untuk membatalkan pendaftaran merek "SKFSKC" yang dianggap melanggar haknya. Pembatalan merek ini mengakibatkan batalnya pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, sehingga Tergugat tidak dapat lagi menggunakan merek tersebut dan harus menghentikan segala bentuk penggunaan merek yang dibatalkan.

Selain gugatan pembatalan merek, pemilik merek yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Penyelesaian sengketa merek juga dapat ditempuh melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 84 UU Merek 2001. Penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan litigasi, antara lain lebih cepat, lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih menjaga kerahasiaan para pihak.²⁷ Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang paling banyak digunakan dalam sengketa merek karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dengan bantuan mediator yang netral.²⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual termasuk benda tidak berwujud yang memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek diakui sebagai objek hak milik yang memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, diwariskan, serta dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan perluasan konsep hukum benda yang tidak hanya mencakup benda berwujud tetapi juga benda tak berwujud yang bernilai ekonomis seperti merek. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting untuk menjaga reputasi dan nilai ekonomi produk serta memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan merek terkenal di Indonesia dengan menegaskan bahwa merek terkenal berhak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Putusan ini juga menegaskan pentingnya unsur itikad baik dalam pendaftaran merek dan menunjukkan bahwa pendaftaran merek dengan tujuan membonceng ketenaran merek terkenal merupakan bentuk itikad tidak baik yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Saran

Peningkatan kapasitas dan kualitas pemeriksaan merek di Ditjen HKI menjadi sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi persamaan nama merek dan pengetahuan mengenai merek terkenal, guna mencegah terjadinya kesalahan pendaftaran merek dengan itikad tidak

²⁷ Roji, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. *JURNAL NOTARIUS*. Vol. 2, No. 2.

²⁸ Nurdin, M. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html> diakses pada 13.20, 27 September 2025

baik sejak tahap awal pendaftaran merek. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan *data base* merek yang lebih komprehensif serta pelatihan intensif bagi para pemeriksa merek untuk meningkatkan ketepatan dan kualitas pemeriksaan. Optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga perlu didorong agar proses penyelesaian sengketa merek dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi secara luas mengenai pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek harus dilakukan secara intensif untuk mencegah praktik penyalahgunaan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, sekaligus memperkuat kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hukum atas merek sebagai aset strategis dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Buku

Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law) dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenada Media Group.

Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas*. Grasindo.

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (Jilid I)*. Jakarta: Ind-Hill-Co. Hlm. 127.

Ramli, A. M. (2016). *Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum bisnis*. PT Alumni.

Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)* (Rev. ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. PT Alumni.

Artikel Jurnal

Kaliey, R. M. (2023). *Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*. *Lex Privatum*, 11(1), 1-10. Hlm 3.

Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Wanida, O. T. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66-74. Hlm. 27.

Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

Dina Eka Shofiana, Yahya Ashari, Herin Mawarti, & Chandra Sukma A. (2023). Pendampingan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Peserta Krenova Kabupaten Jombang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1), 530-540. <https://doi.org/10.33086/snpm.v3i1.1291>

- Dwi Atmoko. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 75-86. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.93>
- Prasetyo Kamila. (2022). KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK FIRST TO FILE TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *Jurnal Notarius*, 1(2), 300-309. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15719>
- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 565-585. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>
- Roji, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM MENGATASI PELANGGARAN MEREK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. *JURNAL NOTARIUS*. Vol. 2, No. 2.
- Wijanarko, D, S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 13 Nomor 02. 192-201.

Website

- World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?, <http://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 23.20, 26 September 2025.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (WIPO Publication No. 833(E)). <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> diakses pada 12.56, 27 September 2025.
- Nurdin, M. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia: Jalan Damai di Luar Pengadilan. DJKN Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html> diakses pada 13.20, 27 September 2025.