



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MASTERMINT YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN: NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022

Hermawan, Ade Maman, Try Setiadi, Penulis Ketiga

Magister Hukum, Fakultas hukum, Universitas Singaperbangsa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif bagi pemilik merek terdaftar, termasuk terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Konsep persamaan pada pokoknya dinilai berdasarkan adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan serupa dan berpotensi membingungkan konsumen. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menegaskan penerapan prinsip tersebut, di mana pengadilan menyatakan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek “MasterTint” yang menyerupai merek terkenal MASTERTINT. Putusan ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan menegaskan bahwa sistem first to file tidak dapat digunakan untuk melegitimasi pendaftaran merek yang berpotensi menyesatkan maupun merugikan pemilik merek yang sah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Persamaan pada pokoknya, Itikad tidak baik, Putusan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang kian meluas di berbagai sektor, didukung oleh

kemajuan teknologi informasi dan transportasi, membawa pengaruh besar pada banyak bidang, termasuk ekonomi.

Globalisasi sendiri merupakan proses yang menciptakan hubungan dan saling ketergantungan antarnegara serta antarindividu di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan berbagai bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas negara menjadi semakin tidak terlihat.

Di era globalisasi saat ini, aktivitas perdagangan telah memasuki fase perdagangan bebas. Untuk tetap bertahan dalam kondisi tersebut, pelaku usaha dituntut memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan para kompetitornya. Dalam perdagangan global, peran merek menjadi sangat krusial untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Bagi dunia bisnis, khususnya sektor perdagangan, merek memiliki nilai yang sangat penting dan tidak dapat digantikan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Milik Perindustrian mencakup Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kompetisi ekonomi yang semakin dinamis, merek memiliki posisi strategis sebagai identitas pembeda yang melekat pada suatu barang atau jasa. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga memuat nilai ekonomi, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, keberadaan merek menjadi salah satu aset intelektual paling penting bagi pelaku usaha. Bagi konsumen, merek mempermudah identifikasi kualitas dan asal suatu produk, sementara bagi produsen, merek menjadi instrumen untuk

mempertahankan pangsa pasar dan meminimalkan risiko peniruan yang dapat merugikan secara komersial.

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai *trademark*, merek berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Merek menjadi elemen penting dalam perdagangan karena melalui merek, pelaku usaha dapat menjaga sekaligus menjamin kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, merek juga berperan mencegah tindakan persaingan tidak sehat dari pihak lain yang berniat memanfaatkan reputasi yang telah dibangun.

Merek berfungsi sebagai penanda untuk membedakan barang milik seseorang atau perusahaan dari barang milik pihak lain. Selain itu, merek juga memiliki tujuan berbeda bagi produsen, pedagang, dan konsumen. Bagi produsen, merek menjadi jaminan atas mutu produk, terutama terkait kualitas, kemudahan penggunaan, atau aspek teknologinya. Bagi pedagang, merek dimanfaatkan untuk mempromosikan barang guna memperluas pasar. Sementara bagi konsumen, merek membantu dalam menentukan pilihan atas barang yang akan dibeli.

Melihat fungsi merek tersebut, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk mencegah tindakan dari pihak lain, seperti pemalsuan atau peniruan, yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pemilik merek. Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang merek yang sah untuk memastikan adanya hak eksklusif sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau menyerupai merek tersebut pada barang yang sama atau sejenis.

Pentingnya merek dalam lalu lintas perdagangan mendorong lahirnya

perlindungan hukum melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk melarang pihak lain menggunakan tanda yang sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah persaingan curang (*unfair competition*), serta melindungi konsumen dari risiko ketertipuan. OK. Saidin menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek berfungsi mencegah peniruan yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal-usul barang atau jasa.

Konsep “persamaan pada pokoknya” merupakan salah satu unsur terpenting dalam penilaian sengketa merek. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek menetapkan bahwa permohonan pendaftaran harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Persamaan pada pokoknya dipahami sebagai kemiripan yang timbul karena adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan serupa bagi konsumen. Menurut M. Yahya Harahap, persamaan pada pokoknya bukan berarti identik secara keseluruhan, tetapi cukup apabila terdapat unsur yang menimbulkan kesan umum yang sama hingga berpotensi membingungkan masyarakat.

Secara doktrinal, unsur persamaan dapat diuji melalui beberapa pendekatan, seperti kemiripan secara visual, fonetik, dan konseptual. Konsep ini mengutamakan perlindungan terhadap persepsi konsumen, karena pada praktiknya konsumen tidak meneliti merek secara mendalam, melainkan hanya mengingat unsur yang paling mencolok. Sebagaimana ditegaskan oleh Budi Agus Riswandi,

interpretasi terhadap persamaan pada pokoknya harus memperhatikan karakteristik konsumen yang tidak selalu melakukan penilaian secara teliti, melainkan berdasarkan kesan umum.

Sengketa terkait persamaan merek merupakan salah satu perkara yang paling sering muncul dalam sengketa HKI di Indonesia. Banyak pihak mencoba mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal atau merek yang telah lebih dahulu terdaftar untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang telah terbentuk. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunnya kepercayaan konsumen, dan potensi kerugian ekonomi bagi pemilik merek asli. Di sinilah yurisprudensi berperan penting sebagai pedoman penerapan hukum, khususnya dalam menafsirkan unsur “persamaan pada pokoknya”

Salah satu contoh perkara yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang mengadili sengketa terkait merek **MASTERMINT**. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya, serta menilai apakah terdapat potensi kebingungan di kalangan konsumen. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana hakim menilai unsur persamaan, unsur dominan, dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang lebih dahulu memiliki hak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek MASTERMINT yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya, dengan fokus pada penerapan norma UU Merek sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai

perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari teori perlindungan hukum? 2) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terhadap perlindungan hukum dan praktik penegakan hukum merek di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*). Metode ini dipilih karena fokus kajiannya terletak pada penerapan norma hukum positif dalam penyelesaian sengketa merek dagang antara merek MASTERMINT dengan MasterMint bukan pada perilaku masyarakat atau pelaku usaha dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah hukum sebagai sistem norma dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk melihat kesesuaian antara hukum yang seharusnya berlaku (*Das Sollen*) dan praktik hukum yang terjadi (*Das Sein*).

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menilai sejauh mana prinsip perlindungan hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diterapkan secara konsisten dalam proses peradilan niaga. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam putusan sengketa MASTERMINT dengan MasterMint (Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022), kemudian menganalisisnya menggunakan teori perlindungan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan beralasan.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, karena penelitian ini tidak mengandalkan

informasi lapangan, melainkan memanfaatkan bahan tertulis yang diperoleh dari berbagai literatur hukum. Sumber data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu: 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli mengenai hukum merek dan teori kepastian hukum. 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lain yang relevan.

Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Tahap ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun publikasi ilmiah. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum terhadap Merek MASTERMINT yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan studi putusan: Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan menafsirkan serta mengaitkan setiap bahan hukum yang tersedia untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan keterkaitan antara norma hukum dengan penerapannya dalam kasus konkret. Peneliti menggunakan pola berpikir

deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam analisis terhadap kasus yang lebih khusus, yaitu sengketa MASTERMINT Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keterkaitan antara norma hukum dan praktik peradilan, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat prinsip perlindungan hukum dalam penegakan hukum merek di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ditinjau dari teori perlindungan hukum Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Tanda tersebut berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Rahmi Jened dalam bukunya menjelaskan bahwa merek (*trademark*) sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai tanda untuk menunjukkan asal suatu barang atau jasa, sehingga dapat membedakannya dari barang atau jasa milik perusahaan lain. Melalui merek, pelaku usaha dapat menjaga serta memberikan jaminan atas kualitas produk atau jasa yang ditawarkannya, sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak jujur dari pihak lain yang beritikad buruk dan ingin

memanfaatkan reputasi yang telah dibangun.

Secara teoritis, perlindungan hukum merupakan konsep fundamental yang menegaskan peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui instrumen normatif maupun institusional. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat untuk mencegah timbulnya sengketa serta menjadi sarana penyelesaian sengketa dengan cara membatasi hak masing-masing individu. Oleh karena itu, perumusan konsep dan penerapan kriteria iktikad tidak baik seharusnya memperoleh kejelasan dan pengawasan dari pemerintah. sehingga hukum tidak semata berfungsi. Sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana memastikan terciptanya ketertiban dan rasa aman atas hak yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, perlindungan hukum menuntut hadirnya tindakan negara yang bersifat aktif, bukan sekadar reaktif, terhadap potensi pelanggaran.

Philipus M. Hadjon memperjelas konsep tersebut dengan membedakan perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui mekanisme pendaftaran merek. Sementara itu, perlindungan hukum represif diterapkan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak merek, yaitu melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana, dengan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan yang semakin terbatas. Merek menjadi sangat penting karena konsumen membeli suatu produk berdasarkan keyakinan terhadap kualitas atau keamanannya, sehingga reputasi merek tersebut harus dijaga oleh pemegang hak atau perusahaan yang bersangkutan.

Perlindungan hukum preventif merupakan mekanisme yang disiapkan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks hukum merek, bentuk perlindungan preventif terlihat dalam sistem *first to file*, tahap pemeriksaan substantif, keberatan (*opposition*), dan publikasi pendaftaran merek, yang semuanya dirancang untuk menyaring permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Mekanisme ini berfungsi sebagai *filter yuridis* untuk mencegah timbulnya konflik dan kerugian lebih lanjut bagi pemilik merek yang sah.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian sengketa ketika pelanggaran hak telah terjadi, misalnya melalui pengajuan gugatan pembatalan merek, keberatan di Direktorat Merek, hingga penyelesaian melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Dalam rezim hukum merek, perlindungan represif menjadi instrumen penting ketika perlindungan preventif gagal bekerja—misalnya ketika suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tidak berhasil disaring pada tahap pemeriksaan substantive.

Perlindungan hukum atas merek hanya berlaku bagi merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat. Meskipun banyak pelaku usaha memahami pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing, tidak semua menyadari pentingnya memperoleh perlindungan hukum melalui proses pendaftaran merek (Purwaka, 2017).

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Setelah hak atas merek diperoleh, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan sesuai sistem hukum merek di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran, pemegang

merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar untuk menuntut ganti rugi serta meminta penghentian seluruh tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (Arifin & Iqbal, 2020).

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek dan terbukti terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, maka hal tersebut menunjukkan adanya unsur iktikad tidak baik dari pihak pelanggar. Unsur ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. Salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah pembatalan merek pelanggar. Pembatalan tersebut dapat diajukan melalui gugatan dengan menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan atau persamaan antara kedua merek.

Istilah *persamaan pada pokoknya* (similar) dipahami sebagai kondisi ketika suatu merek memiliki kemiripan yang hampir menyerupai merek lain. Kemiripan tersebut dapat terlihat dari berbagai aspek, yaitu kesamaan bunyi, kesamaan makna, atau kesamaan tampilan. Kesamaan tampilan dapat muncul melalui bentuk visual, gambar, hingga cara penulisan atau peneraan hurufnya. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi, suatu merek dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

Menurut M. Yahya Harahap, penentuan ada atau tidaknya persamaan merek yang berpotensi menyesatkan (*deception*) atau membingungkan (*confusion*) dapat dilihat dari beberapa tolok ukur. Pertama, apabila suatu merek menggunakan nama jenis yang sama atau memiliki kemiripan generik (*generic similarity*). Kedua, jika terdapat penunjukan yang keliru mengenai asal atau sumber geografis suatu produk (*false indication of geographical origin or source*). Ketiga, ketika suatu merek digunakan tanpa hak dan dengan sengaja dimanfaatkan untuk memperoleh

keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) dengan menumpang pada reputasi merek pihak lain. Ketiga indikator ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu merek telah melanggar atau berpotensi menyesatkan konsumen.

Dalam sengketa anantara coating foreign sebagai pemilik merek MASTERMINT dalam hal ini penggugat dengan Soetrino pemilik merek Mastermint dalam ini tergugat menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek dimana terdapat persamaan pada pokoknya antara merek MASTERMINT dengan merek MasterMint, sehingga berpotensi menyesatkan public. Kemudian dalam pertimbangan hakim juga menimbang bahwa Merek MasterMint terdapat unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya karena dianggap sengaja memanfaatkan merek reputasi terkenal. Landasan hukum ini pertimbangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pasal-pasal yang mengatur pendaftaran, persamaan merek, dan perlindungan merek terkenal.

Maka dari pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung ini Pada 26 Juli 2022, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Coatings Foreign IP Co. LLC. MA membatalkan pendaftaran merek "MasterTint" milik Soetrisno, dan menguatkan hak atas merek MASTERTINT milik pemohon. Dengan pembatalan itu, merek "MasterTint" dicoret dari Daftar Umum Merek seperti dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terhadap perlindungan hukum dan praktik penegakan hukum merek di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 merupakan salah satu preseden penting dalam hukum merek di Indonesia, khususnya terkait perlindungan merek terkenal dan penegakan hukum terhadap pendaftaran merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Sengketa ini melibatkan pemilik merek terkenal MASTERTINT melawan pihak yang mendaftarkan merek "MasterTint" yang secara substansial menyerupai merek tersebut. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dan memerintahkan penghapusan merek "MasterTint" dari Daftar Umum Merek karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini menegaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem **first to file**, yaitu hak eksklusif diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Namun, sistem ini kerap menimbulkan celah berupa praktik "penyalahgunaan pendaftaran" oleh pihak yang beritikad tidak baik, terutama terhadap merek terkenal yang memiliki reputasi global. Dalam perkembangan literatur HKI, merek terkenal dipandang sebagai aset komersial yang tidak hanya melambangkan kualitas, tetapi juga reputasi dan goodwill yang dilindungi secara internasional. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah pihak lain menumpang reputasi tersebut (*free-riding*).

Putusan 1082 menunjukkan bagaimana pengadilan menafsirkan "persamaan pada pokoknya" dalam konteks merek terkenal. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun terdapat perbedaan kecil dalam penulisan, unsur inti dan karakteristik utama merek

MASTERTINT tetap tertiru dalam pendaftaran "MasterTint". Dengan demikian, kemiripan tersebut dinilai cukup untuk menimbulkan potensi kebingungan konsumen dan merugikan pemilik merek terkenal. Lebih jauh, Mahkamah Agung juga menekankan adanya itikad tidak baik dari pihak pendaftar. Dalam doktrin HKI, itikad tidak baik menjadi salah satu unsur penting untuk menilai apakah suatu pendaftaran harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan teori moral rights dalam hukum merek, yang menyatakan bahwa hak eksklusif memiliki unsur moral yang harus dihormati sepanjang tidak disalahgunakan.

Implikasi positif dari putusan ini sangat signifikan. Pertama, putusan ini mempertegas perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana diamanatkan oleh UU Merek dan berbagai konvensi internasional seperti Paris Convention dan TRIPS Agreement. Kedua, putusan ini memberikan preseden bahwa pengadilan tidak sekadar melihat identitas fisik merek, tetapi juga mempertimbangkan aspek reputasi, pengetahuan umum konsumen, serta konteks penggunaan dalam perdagangan. Ketiga, putusan ini memperkuat pertimbangan yuridis bahwa sistem first to file tidak dapat menjadi pembenaran bagi pendaftaran yang jelas-jelas dilakukan untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain.

Namun, secara kritis harus diakui bahwa penegakan hukum dalam perkara merek di Indonesia sering kali masih bersifat reaktif, bukan preventif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam UU Merek jarang diterapkan, dan putusan pengadilan sering kali hanya berakhir pada pembatalan pendaftaran tanpa ada pemulihan kerugian atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, Putusan 1082 memberikan titik terang, tetapi belum

cukup untuk menjawab seluruh tantangan penegakan hukum merek di Indonesia. Diperlukan peningkatan konsistensi antara aspek normatif (regulasi), struktural (lembaga penegak hukum), dan kultural (kesadaran hukum para pelaku usaha).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga mempertegas arah perkembangan yurisprudensi Indonesia dalam perlindungan merek terkenal. Putusan ini mengingatkan bahwa hukum merek bukan hanya persoalan administratif pendaftaran, tetapi juga persoalan etika, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan reputasi dalam kegiatan perdagangan modern

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar serta melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Persamaan pada pokoknya ditentukan melalui penilaian atas unsur dominan yang menimbulkan kesan umum serupa, sehingga berpotensi menyesatkan atau membingungkan konsumen.

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum, kerangka perlindungan terhadap sengketa persamaan merek mencakup dua bentuk, yaitu: Perlindungan hukum preventif, berupa mekanisme pendaftaran, pemeriksaan substantif, dan sistem keberatan publik yang bertujuan mencegah masuknya merek yang meniru atau memiliki kemiripan pokok dengan merek yang telah terdaftar. Mekanisme ini menjadi filter awal agar sengketa

tidak muncul di kemudian hari. Perlindungan hukum represif, yaitu upaya penyelesaian ketika terjadi pelanggaran melalui gugatan pembatalan merek, penyelesaian di Pengadilan Niaga hingga tingkat kasasi, serta sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar. Perlindungan represif memastikan adanya penegakan hukum dan pemulihan hak pemilik merek yang sah.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai persamaan pada pokoknya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak eksklusif pemilik merek, sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menuntut hadirnya negara melalui mekanisme preventif maupun represif untuk menjaga ketertiban, mencegah penyalahgunaan pendaftaran, serta melindungi konsumen dari praktik yang menyesatkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memiliki implikasi penting bagi perkembangan perlindungan hukum dan praktik penegakan hukum merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya didasarkan pada identitas fisik atau visual merek, tetapi juga pada persamaan substansial serta pertimbangan terhadap reputasi dan goodwill yang melekat pada merek tersebut. Mahkamah Agung dalam putusan ini secara progresif menilai adanya *itikad tidak baik* dari pihak yang mendaftarkan merek “MasterTint”, sehingga meskipun sistem Indonesia menganut prinsip *first to file*, prinsip tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan asas etika dan persaingan usaha yang sehat.

Melalui putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa doktrin “persamaan pada pokoknya” dan konsep *bad faith*

merupakan filter penting untuk menjaga integritas sistem pendaftaran merek. Putusan 1082 juga memperkuat posisi pemilik merek terkenal—baik nasional maupun internasional—dengan memberikan jaminan bahwa sistem hukum Indonesia mampu melindungi reputasi dan mencegah upaya pihak lain untuk menumpang keuntungan atas popularitas merek terkenal (*free-riding*).

Namun demikian, putusan ini juga menyoroti tantangan struktural dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Mekanisme perlindungan sering kali masih bersifat reaktif, dan sanksi pidana atau ganti rugi tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun yurisprudensi semakin progresif, keefektifan perlindungan merek masih sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan, kesadaran para pelaku usaha, dan penguatan pemeriksaan substantif oleh institusi terkait.

Secara keseluruhan, Putusan 1082 merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan merek terkenal dan menegaskan prinsip keadilan dalam sistem HKI Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan kombinasi harmonis antara norma hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 51–52.
- Djumhana, & Djubaedillah. (2014). *Hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (1999). *Pembaharuan hukum perdata Indonesia dan masalah hukum kekayaan intelektual*. Alumnus.

Glynn, T. P. (2019). *Intellectual property and the moral rights of trademark owners*. Oxford University Press.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (2006). *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia*. Pustaka Harapan.

Hidayah, K. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press.

Jened, R. (2015). *Hak kekayaan intelektual penyalahgunaan hak eksklusif*. Airlangga University Press.

Jened, R. (2015). *Hukum merek (Trademark law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi*. Kencana.

Kusumastuti, D., dkk. (2018). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Konsep perlindungan hukum terhadap produk industri kecil menengah*. Unisri Press.

Lopulalan, Y. M., dkk. (2021). Hak cipta logo yang didaftarkan sebagai merek. *TATOH! Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 18.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022*. Direktori Putusan MA RI.

Purwaka, T. H. (2017). *Perlindungan merek* (Cetakan pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Riswandi, B. A., & Syamsuddin, M. (2016). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Rajawali Pers.

Saidin, O. K. (2019). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Rajawali Pers.

Schechter, F. I. (1927). The rational basis of trademark protection. *Harvard Law Review*.

Septarina, M., & Salamiah. (2020). Upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Al'Adl*, 12(1), 90.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan filosofis perlindungan hak milik atas merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2).

Sulistyowati. (2021). Efektivitas penegakan sanksi pidana dalam sengketa merek. *Jurnal Hukum IUS*.