PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL LUAR NEGERI DALAM MENGHADAPI SISTEM *FIRST TO FILE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Yeremia Paparang

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai identitas sekaligus pembeda barang dan/atau jasa, serta memiliki nilai ekonomi yang berkaitan dengan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Indonesia menerapkan sistem perlindungan merek berdasarkan asas *first to file*, yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun memberikan kepastian hukum, penerapan asas tersebut menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan perlindungan terhadap merek terkenal luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia, khususnya dalam praktik *trademark squatting* yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Salah satu contoh yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah sengketa merek Arc'teryx di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan asas *first to file* terhadap perlindungan merek terkenal luar negeri di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *first to file* tidak diterapkan secara mutlak dalam sistem hukum merek Indonesia. Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan melalui penolakan atau pembatalan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, serta terhadap permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari kewajiban Indonesia berdasarkan *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek terkenal menjadi pengecualian terhadap penerapan asas *first to file* guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: merek terkenal, *first to file*, perlindungan hukum, *trademark squatting*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan perdagangan karena berperan sebagai tanda pembeda yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain.[1] Selain berfungsi sebagai identitas produk, merek juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berkaitan dengan reputasi, kualitas, kepercayaan konsumen, dan citra suatu

[1] H. OK. Saidin, 2010,"*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (*Intellectual Property Rights*), Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hlm. 345.

perusahaan[2]. Oleh karena itu, keberadaan merek memerlukan perlindungan hukum yang memadai guna memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Indonesia menganut sistem perlindungan merek berdasarkan asas *first to file*, yaitu sistem yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Melalui sistem ini, pendaftaran menjadi dasar lahirnya hak atas merek sekaligus alat untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Penerapan asas *first to file* pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kemudahan pembuktian kepemilikan merek, dan tertib administrasi dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual.[3]

Meskipun demikian, penerapan asas *first to file* tidak selalu berjalan tanpa permasalahan. Dalam praktiknya masih ditemukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain, khususnya merek terkenal luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena sistem *first to file* pada dasarnya mengutamakan pendaftaran sebagai syarat memperoleh hak atas merek, sedangkan merek terkenal memperoleh perlindungan berdasarkan reputasi dan tingkat pengenalannya di masyarakat. Akibatnya, muncul potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad tidak baik melalui praktik *trademark squatting*, yaitu tindakan mendaftarkan merek yang telah dikenal luas milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu atau menghambat pemilik merek yang sebenarnya dalam memasuki pasar Indonesia.

Kasus sengketa yang menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan merek terkenal dan penerapan asas *first to file* adalah sengketa merek "*Arc'teryx*". *Arc'teryx* merupakan perusahaan desain global yang bergerak di bidang pakaian dan perlengkapan *outdoor* teknis berkualitas tinggi yang dipegang oleh *Amer Sports Canada Inc*. Perusahaan ini dikenal secara internasional dan telah mendaftarkan merek mereka di Kanada maupun di berbagai negara lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum atas merek terkenal yang dimilikinya. Permasalahan muncul setelah adanya toko di Bali yang menggunakan nama dan merek *Arc'teryx* untuk memasarkan produk di Indonesia, padahal perusahaan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak memiliki toko resmi, distributor, maupun afiliasi di Indonesia.[4]

Pada sisi lain, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sebagai konsekuensi keanggotaannya dalam *World Trade Organization* (WTO) dan ratifikasi terhadap *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Selain itu, Indonesia juga terikat pada ketentuan Pasal *6bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan tiruan, reproduksi, atau terjemahan dari merek terkenal milik pihak lain apabila berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.[5] Komitmen internasional tersebut

[2] Much. Nurachmad, 2012, "*Segala Tentang HAKI Indonesia*", Jogjakarta : Buku Biru, hlm. 15.

[3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

[4] Antara News, "*Arc'teryx Ambil Tindakan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Tanpa Hak di Indonesia, Konsumen Diminta Berhati-Hati dengan Produk Tak Resmi*," 2021, https://www.antaranews.com/berita/4801413/arcteryx-ambil-tindakan-hukum-terhadap-pendaftaran-merek-tanpa-hak-di-indonesia-konsumen-diminta-berhati-hati-dengan-produk-tak-resmi, diakses pada 13 Oktober 2025.

[5] *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883, Article 6bis; Agreement on*

kemudian diimplementasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan terhadap merek terkenal dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Perlindungan tersebut juga diperluas terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu pembatas terhadap penerapan asas *first to file* dalam hukum merek Indonesia.[6]

Keberadaan perlindungan terhadap merek terkenal menunjukkan bahwa sistem *first to file* dalam hukum merek Indonesia tidak diterapkan secara absolut. Di satu sisi, sistem tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran, namun di sisi lain hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal yang telah memiliki reputasi dan pengakuan secara internasional meskipun belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana pengaruh asas *first to file* terhadap perlindungan merek terkenal luar negeri di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh asas *first to file* terhadap perlindungan merek terkenal luar negeri di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Asas *First to File* terhadap Perlindungan Merek Terkenal Luar Negeri di Indonesia

Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) dalam perlindungan merek. Sistem ini menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama lahirnya hak atas merek sehingga perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara sah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). [7] Dasar hukum penerapan sistem tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang menegaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dan hak tersebut diperoleh setelah merek didaftarkan.[1]

Penerapan asas *first to file* di Indonesia merupakan hasil perubahan sistem perlindungan merek dari sistem deklaratif (*first to use*) yang sebelumnya dianut berdasarkan

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), Article 16 ayat (2).

[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *tentang Merek dan Indikasi Geografis,* Pasal 1 Angka 5.

[7] Hani Subagio, Muhamad Ridwan, & Vinsensius Yonakolas, 2024*,"Perlindungan Merek Berkeadilan"*, Jakarta: BRIN, hlm 82.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Perubahan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan tujuan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menentukan pemegang hak atas suatu merek.[2] Melalui sistem konstitutif, kepemilikan merek dapat dibuktikan secara objektif berdasarkan data pendaftaran dan sertifikat merek yang diterbitkan oleh negara.[8]

Dari perspektif hukum, asas *first to file* memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sistem ini memberikan kepastian mengenai siapa pemegang hak yang sah atas suatu merek. Kedua, sertifikat merek berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian kepemilikan. Ketiga, sistem ini mampu mengurangi sengketa mengenai pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek karena penentuan hak didasarkan pada tanggal pendaftaran. [9] Oleh karena itu, penerapan asas *first to file* dipandang sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.[10]

Meskipun demikian, penerapan asas *first to file* menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan keberadaan merek terkenal luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia. Secara konseptual, sistem *first to file* mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak atas merek, sedangkan perlindungan terhadap merek terkenal tidak semata-mata bergantung pada formalitas pendaftaran, melainkan juga didasarkan pada reputasi dan tingkat pengenalan masyarakat terhadap merek tersebut.[11] Perbedaan orientasi ini menimbulkan ketegangan normatif antara prinsip kepastian hukum yang dianut sistem *first to file* dan prinsip keadilan yang menghendaki perlindungan terhadap pemilik merek terkenal yang telah memiliki reputasi internasional.

Sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia terikat pada ketentuan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement). Konsekuensinya, Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap merek terkenal meskipun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia. [12] Kewajiban tersebut tercermin dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG yang mengatur penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) UU MIG juga mewajibkan penolakan terhadap permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik.[13]

Berdasarkan hasil penelitian, asas *first to file* tetap relevan sebagai fondasi sistem perlindungan merek di Indonesia karena mampu memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian kepemilikan merek. Namun, penerapannya tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perlindungan terhadap merek terkenal, dan prinsip itikad baik, serta kewajiban internasional Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek terkenal berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mencegah penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang beritikad tidak baik melalui praktik *trademark squatting* atau pembajakan merek. Oleh sebab itu, sistem

[8] *Ibid*, hlm 82.

[9] Ibid, hlm 137.

[10] Prasetyo Kamila, "*Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal di Indonesia*", Volume 1, Nomor 2, Desember 2022, hlm.303.

[11] Hani Subagio, Muhamad Ridwan, & Vinsensius Yonakolas, *Op.Cit* 140.

[12] Ibid, 140.

13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 21 ayat (3).

hukum merek Indonesia pada dasarnya berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum yang dihasilkan oleh asas *first to file* dengan keadilan bagi pemilik merek terkenal yang telah memiliki reputasi dan pengakuan secara internasional.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada dasarnya, pendaftaran dan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap merek terkenal bersifat preventif dan defensif, dengan tujuan utama mencegah serta melindungi merek tersebut dari tindakan persaingan usaha tidak jujur (*passing off*). Perlindungan ini menjadi penting karena pelanggaran terhadap merek terkenal umumnya dilakukan melalui upaya pihak lain untuk memanfaatkan reputasi, popularitas, dan kepercayaan yang telah dibangun oleh pemilik merek guna memperoleh keuntungan secara tidak sah. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal dari tindakan *passing off* merupakan instrumen hukum yang tepat untuk menjaga hak dan kepentingan pemilik merek terkenal sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.[14]

Perlindungan terhadap merek di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut sebaga UU MIG. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5, hak atas merek diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa hak atas merek hanya dapat diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. [15] Hak eksklusif bisa dijelaskan sebagai hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan hanya pemilik merek tersebut yang memiliki hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk memiliki atau menggunakan merek tersebut.[16]

Perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) menegaskan pentingnya prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. [17] Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Ketentuan ini juga memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar dengan menolak permohonan pendaftaran merek apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, yaitu tindakan mendaftarkan merek dengan tujuan meniru, atau mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal pihak lain.

---

[14] Agung Sujatmiko, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal," dalam Prosiding *"Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan,"* Asosiasi Perdata, Malang, 2014, hlm 72.

[15] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang *Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3.

[16] Neni Sri Imaniyati dkk, 2024, "*Hukum Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*", Jakarta : Kencana,, hlm 120.

[17] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 21 ayat (3).

Selain itu guna memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap merek terkenal, pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila mereknya telah lebih dulu didaftarkan oleh pihak lain yang beritikad tidak baik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 UU MIG. Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) UU MIG secara eksplisit menyatakan:

- Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.[18]

Sebagaimana diketahui, asas *first to file* memberikan hak eksklusif mutlak hanya kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jendekaral Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut DJKI. Namun, melalui pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 76 Ayat (2), pembentuk undang-undang memberi kedudukan hukum kepada pemilik merek terkenal luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia untuk melakukan perlawanan hukum terhadap pendaftaran merek lokal yang didasarkan oleh itikad tidak baik.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam ranah hukum merek berfungsi sebagai instrument pencegahan guna mengeliminasi potensi pelanggaran hak atas merek. Di Indonesia, yang menganut sistem pendaftaran *first to file*, perlindungan preventif ini diakomodasi melalui proses pemeriksaan substantif oleh DJKI dengan menggunakan instrument penolakan mutlak yang diatur dalam Pasal 21 UU MIG. Secara spesifik, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c mengatur mengenai dasar penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain.

Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, menentukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.[19] Rasio hukum dari ketentuan ini adalah untuk menjaga integritas pasar dan mencega tindakan pemboncengan reputasi terhadap produk yang sudah terkenal di pasar komersial. Pasal 21 ayat (1) huruf c UU MIG, memperluas jangkauan perlindungan preventif terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.[20]

Selain melalui mekanisme penolakan oleh DJKI, pemilik merek terkenal juga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal miliknya. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila permohonan pendaftaran merek masih berada dalam tahap pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU MIG, yang menyatakan bahwa Menteri mengumumkan permohonan pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan.[21] Selama masa pengumuman tersebut, pemilik

[18] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 76 Ayat (1), (2).

[19] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 21 Ayat (1), huruf b.

[20] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 21 Ayat (1), huruf c

[21] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis,* Pasal 14 ayat (1).

merek terkenal atau pihak yang berkepentingan berhak megajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1).[22] Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, guna mencegah terdaftarnya merek yang meniru, membonceng, atau memanfaatkan reputasi merek tersebut.

Ketentuan di atas sudah sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia Untuk mematuhi Peraturan Internasional yang telah dirativikasi yaitu *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), pada Pasal 6bis Konvensi Paris menetapkan dasar-dasar perlindungan kuat bagi merek terkenal, Selanjutnya TRIPs yang menggabungkan dan memperluas perlindungan merek terkenal yang sebelumnya telah di atur dalam Konvesi Paris, yaitu dalam *Article 16 (3)* TRIPs . Menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris juga akan berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting) untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Dapat dilihat bahwa Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs *Agreement* merupakan perluasan dari *Paris Convention*, di mana ruang lingkup perlindungan dari Pasal 6 bis Konvensi Paris diperluas untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.[23]

Meskipun instrumen hukum preventif dalam UU MIG telah dirancang secara jelas, realitas penegakan hukumnya sering kali terbentur oleh penerapan asas *first to file* yang kaku. Hal ini dapat kita lihat pada kasus merek *Arc'teryx* di Indonesia. Fenomena pembajakan merek secara nyata terjadi pada sengketa merek internasional *Arc'teryx* Pada Perkara Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst dengan Identitas para pihak, yaitu. *Amer Sport Canada Inc* (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), dan *Perfect Supply Chain Co.Limited* (selanjutnya disebut sebagai Tergugat), serta Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (sebagai Turut Tergugat.)[24]

Kasus ini menunjukan bahwa merek dan logo "*Arc'teryx*", telah didaftarkan di Indonesia oleh pihak ketiga yaitu perusahaan asal Tiongkok, *Perfect Supply Chain Co. Limited* terafiliasi dengan PT ATX *Asia Sport Products*. Saat permohonan tersebut diajukan, *Amer Sport Canada Inc*. selaku pemilik asli belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Berdasarkan keterangan resmi DJKI, melesatnya pendaftaran tersebut didasarkan pada asas teritorialitas dan *first to file*. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa selama masa pengumuman (*publikasi*), tidak ada keberatan/oposisi yang diajukan oleh pihak *Amer Sports Canada Inc*. Akibatnya, merek tersebut lolos dari pemeriksaan substantif dan terdaftar secara resmi.[25]

Hermansyah Siregar selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, menegaskan prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah teritorial dan *first to file*. Karena perusahaan asal Kanada tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka perusahaan asal Tiongkok yang lebih dulu mengajukan pendaftaran yang berhak atas merek tersebut di Indonesia. Lebih lanjut, Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa upaya untuk mencegah pendaftaran merek oleh pihak

[22] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis,* Pasal 16 ayat (1).

[23] Nadya Valerie, Edbert Seligshan Horman, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau dari Konsep Trademark Dilution",* Volume 4, Nomor 2, Maret 2019, hlm 240.

[24] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 1-2.

[25] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum RI, "*Kasus Arc'teryx : DJKI Tekankan Prinsip First to File dalam Pelindungan Merek*," 2025, https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/kasus-arcteryx-djki-tekankan-prinsip-first-to-file-dalam-pelindungan-merek, di akses pada 1 Juni 2026.

yang tidak berhak adalah melalui prosedur keberatan yang dapat diajukan oleh pihak berkepentingan selama masa pengumuman permohonan merek. Namun, dalam kasus *Arc'teryx*, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan saat pendaftaran berlangsung. Saat ini, *Arc'teryx* Kanada tidak dapat lagi mengajukan keberatan, namun masih memiliki opsi hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga.[26]

Kasus *Arc'teryx* menunjukan bahwa penerapan asas *first to file* tidak selalu menghasilkan perlindungan hukum subtantif. Dalam perkara ini, pihak yang memperoleh perlindungan hukum bukanlah pihak yang pertama kali menciptakan, menggunakan, dan membangun reputasi merek *Arc'teryx* secara internasional, melainkan pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran merek di Indonesia. fakta tersebut menunjukan bahwa penerapan *first to file* dalam praktik lebih berorientasi pada formalitas administratif daripada substantif kepemilikan dan reputasi merek.

Kasus *Arc'teryx* menunjukan bahwa keberadaan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c belum mampu secara optimal mencegah terdaftarnya merek yang memiliki keterkaitan dengan merek terkenal luar negeri. Fakta bahwa merek *Arc'teryx* dapat didaftarakan oleh pihak *Perfect Supply Chain Co. Limited* mengindikasikan bahwa mekanisme perlindungan preventif dalam praktik masih sangat bergantung pada dua hal, yaitu keberadaan data merek terkenal yang dapat diakses oleh pemeriksa merek atau merek terkenal yang sudah terdaftar di Indonesai dan pertisipasi aktif pemilik merek dalam mengawasi proses pendaftaran di Indonesia.

Kasus ini mencerminkan adanya inkonsistensi pengawasan substantif. Sesuai mandat Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, sebagai pengecualian terhadap prinsip *first to file* guna melindungi merek terkenal. DJKI seharusnya menerapkan standar pemeriksaan melampaui batas formalitas administratif nasional. Pemeriksa merek wajib melakukan penelusuran secara aktif terhadap *database* merek internasional atau reputasi global dari merek "*Arc'teryx"* sebelum memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama. Ketika aspek preventif gagal mendeteksi kesamaan visual dan fonetik yang masif pada merek luar negeri yang belum terdaftar, maka fungsi pencegahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dianggap melumpuh, memaksa pemilik hak asli bergeser ke jalur perlindungan represif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Selain memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui mekanisme penolakan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU MIG hukum merek Indonesia juga menyediakan perlindungan represif sebagai upaya penyelesaian apabila pelanggaran terhadap hak merek telah terjadi. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah timbul sengketa hukum dengan tujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan serta memberikan kepastian hukum melalui putusan Lembaga peradilan.

Dasar hukum perlindungan represif terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU MIG. Pasal 76 ayat (1) menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG.[27] Selanjutnya, Pasal 76 ayat (2) memberikan hak kepada pemilik merek yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan

[26] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum RI, "*Kasus Arc'teryx : DJKI Tekankan Prinsip First to File dalam Pelindungan Merek*," 2025, https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/kasus-arcteryx-djki-tekankan-prinsip-first-to-file-dalam-pelindungan-merek, di akses pada 1 Juni 2026.

[27] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 76 Ayat (1).

permohonan pendaftaran merek kepada Menteri.[28]

Dalam sengketa merek *Arc'teryx*, sebagai upaya untuk memperoleh kembali hak atas mereknya di Indonesia, maka pihak dari *Amer Sports Canada Inc* (Penggugat). telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek dengan berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf b Penggugat berpendapat bahwa merek *Arc'teryx* dengan Nomor pendaftaran IDM000731214 atas nama *Perfect Supply Chain Co. Limited* (Tergugat). harus dibatalkan dari daftar umum merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik *Amer Sports Canada* yaitu merek *Arc'teryx*. Dan berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) jo. Pasal 21 Ayat (3) Penggugat berpendapat bahwa merek *Arc'teryx* atas nama Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena diajukan permohonan dengan itikad tidak baik. sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.[29]

Untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat menegaskan bahwa merek *Arc'teryx* merupakan merek terkenal yang telah digunakan secara terus-menerus sejak tahun 1991 dan memperoleh reputasi yang luas di berbagai negara. Penggugat juga menyatakan bahwa merek *Arc'teryx* telah terdaftar di berbagai yurisdiksi, digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional, serta dikenal oleh masyarakat konsumen sebagai merek yang memiliki kualitas dan reputasi tinggi dalam bidang perlengkapan olahraga dan kegiatan luar ruang (*outdoor equipment*). Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek *Arc'teryx* Pada DJKI dengan nomor permohonan DID2025078249 yang dimohonkan pada 6 Agustus 2025, mengingat hal ini, penggugat telah memenuhi persyaratan yang di ataur dalam Pasal 76 Ayat (2) UU MIG, untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek.[30]

Penggugat berpendapat bahwa pendaftaran merek *Arc'teryx* atas nama Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik serta memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Arc'teryx* milik Penggugat yang telah dikenal luas, terdaftar, dan digunakan lebih dahulu sebelum diajukannya permohonan pendaftaran di Indonesia oleh Tergugat. Berdasarkan dalil tersebut, Penggugat menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 76 UU MIG yang memberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek atas dasar alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Dalam perkara ini, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada Pasal 21 ayat (3) yang menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek wajib ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, menurut Penggugat, pendaftaran merek *Arc'teryx* oleh Tergugat seharusnya tidak memperoleh perlindungan hukum dan patut dibatalkan dari Daftar Umum Merek.[31]

[28] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 76 Ayat (2).

[29] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 45.

[30] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 18.

[31] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 19.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim berpendapat bahwa merek *Arc'teryx* milik Penggugat telah memenuhi kriteria Merek terkenal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU MIG yaitu, dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, diperhatikan juga reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa Negara, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menjadi Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa "suatu merek termasuk dalam pengertian *well known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional". [32] Serta pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dengan mempertimbangkan :

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- Jangka waktu penggunaan Merek;
- Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;"[33]

Maka Penggugat diklasifikasikan sebagai pemilik Merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa walaupun Merek *Arc'teryx* milik Penggugat belum masuk dan terdaftar secara resmi di Indonesia, namun perlindungan terhadap merek terkenal dijamin dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU MIG, dan Pasal 6bis Konvensi Paris 1883, yang secara keseluruhan menegaskan kewajiban untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang meniru merek terkenal.

Selanjutnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa merek *Arc'teryx* milik Penggugat dan merek *Arc'teryx* yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan indikasi pertimbangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, suatu Merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain apabila terdapat, Persamaan bentuk (*similarity of form*); Persamaan komposisi (*similarity of composition*); Persamaan kombinasi (*similarity of combination*); Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*); Mahkamah Agung Republik Indonesia Persamaan bunyi (*sound similarity*); Persamaan ucapan (*phonetic*

[32] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 139.

[33] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 140.

similarity); atau Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).[34]

Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, yang ditunjukkan melalui tindakan meniru, membonceng, dan memanfaatkan reputasi merek terkenal milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingannya sendiri. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah merek *Arc'teryx* serta dapat menyesatkan konsumen mengenai asal-usul barang atau jasa yang diperdagangkan.[35]

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap sengketa merek *Arc'teryx*. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 77 Ayat (1) jo Pasal 85 Ayat (1) jo Pasal 21 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas merek Arc'teryx untuk membedakan produk Penggugat dari pihak lain.
- Menyatakan merek Arc'teryx milik Penggugat sebagai merek terkenal.
- Menyatakan bahwa merek Arc'teryx atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000731214 di kelas 25 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Arc'teryx milik Penggugat yang merupakan merek terkenal.
- Menyatakan bahwa merek Arc'teryx atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000731214 di kelas 25 sebagai merek yang dimohonkan dengan iktikad tidak baik.
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan untuk membatalkan merek Arc'teryx atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000731214 di kelas 25.
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek Arc'teryx atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000731214 di kelas 25 dari Daftar Umum Merek.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp.5.662.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);[36]

Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst memiliki arti penting dalam perkembangan hukum merek di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal dan prinsip itikad baik harus ditempatkan sebagai batas terhadap penerapan asas *first to file*. Hak atas merek tidak boleh hanya dipahami sebagai hak yang lahir dari pendaftaran semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek reputasi, kejujuran,

[34] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 145.

[35] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 148.

[36] Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst, hlm 150-151.

dan keadilan dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, perkara *Arc'teryx* menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa hukum merek Indonesia tidak semata-mata melindungi pihak yang pertama mendaftar, tetapi juga berupaya melindungi pihak yang secara substantif merupakan pemilik yang sah atas suatu merek terkenal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asas *first to file* merupakan dasar utama sistem perlindungan merek di Indonesia karena memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terdaftar. Asas ini juga memberikan kemudahan pembuktian kepemilikan, dan tertib administrasi dalam perlindungan merek. Namun, asas *first to file* tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan perlindungan terhadap merek terkenal. Oleh karena itu, penerapan asas *first to file* terhadap perlindungan merek terkenal harus mempertimbangkan reputasi merek terkenal dan prinsip itikad baik. Perlindungan terhadap merek terkenal berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang agar penerapan asas *first to file* mampu memberikan kepastian hukum dan prinsip keadilan .

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal luar negeri di Indonesia dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemeriksaan substantif, penolakan permohonan merek, serta mekanisme Keberatan atau Oposisi. Namun, perlindungan preventif belum sepenuhnya berjalan optimal, masih ada peluang untuk pendaftaran merek oleh pihak ketiga yang beritikad tidak baik. Sementara itu perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar, dan terbukti mampu memberikan pemuliahan hak kepada pemilik merek terkenal yang dirugikan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memberikan perlindungan, efektivitas perlindungan merek terkenal luar negeri masih memerlukan penguatan pada aspek preventif, khususnya dalam penerapan asas *first to file* dan pelaksanaan pemeriksaan substantif oleh DJKI.

B. Saran

Penerapan asas *first to file* perlu dipertahankan sebagai dasar sistem perlindungan merek di Indonesia karena terbukti memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan merek. Perlu dilakukan penguatan mekanisme verifikasi terhadap unsur itikad baik dalam setiap permohonan merek sehingga asas *first to file* tidak hanya berorientasi pada siapa yang pertama mendaftar, tetapi juga pada legitimasi dan kejujuran pihak yang mengajukan pendaftaran.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu mengintegrasikan pemeriksaan merek dengan basis data merek internasional, seperti *WIPO Global Brand Database*, guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum preventif terhadap merek terkenal luar negeri. Langkah ini penting agar merek yang telah memiliki reputasi internasional dapat teridentifikasi sejak tahap pemeriksaan substantif sehingga perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada upaya represif melalui gugatan pembatalan setelah sengketa terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hani Subagio, Muhamad Ridwan, & Vinsensius Yonakolas, 2024*,"Perlindungan Merek Berkeadilan"*, Jakarta: BRIN.

H. OK. Saidin, 2010, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hery Firmansyah, 2011, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek"*, Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia.

M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, & Bagus Firman, 2023, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual", Medan : Universitas Medan Area Press.

Much. Nurachmad, 2012, "*Segala Tentang HAKI Indonesia*", Jogjakarta : Buku Biru.

Neni Sri Imaniyati dkk, 2024, "*Hukum Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*", Jakarta : KENCANA.

Serlika Aprita, Mulyadi Tanzili, & Meirina Nurlani, 2024, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung: PT Refika Aditama.

Sujatmiko, Agung. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal." Dalam *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Malang: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 *tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain*.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

World Trade Organization (WTO), *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Righhts* (TRIPs).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (Paris *Convention*).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst.

Jurnal:

Alvin Mulia Utama, Devica Rully Masrur, "*Perlindungan Merek Terkenal yang Telah di Daftarkan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor*

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", JCA of Law, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Andre Asmara, Sri Malny Rahayu, Sanusi Bintang, "*Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor : 512 K/PDT.SUS-HKI/2016)*", Law Journal, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2019.

Nadya Valerie, Edbert Seligshan Horman, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau dari Konsep Trademark Dilution"*, Jurnal Cendekiawan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2019

Prasetyo Kamila, "*Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal di Indonesia*", Jurnal Notaris Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSUM, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022.

Rakhmita Desmayanti, "*Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia*", Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Senja Finezea, dkk, "*Penerapan Asas First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza (Studi Kasus BYD vs PT WNA)*", Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Volume 3, Nomor 4, 2025.

Sita Nur Ramadhani Devi dan Al Qodar Purwo Sulistyo, "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia*", UNES *Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2024.

Tati Sri Hardina, "*Legal Protection of Famous Trademark Disputes Registered Under the Law (Case of POLO by Ralph Lauren Trademark Dispute)*," International Journal of Social, Policy and Law, Volume. 4, Nomor. 3, Agustus 2023.

Internet/ Media Online:

Antara News, "*Arc'teryx Ambil Tindakan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Tanpa Hak di Indonesia, Konsumen Diminta Berhati-Hati dengan Produk Tak Resmi*," 2021, https://www.antaranews.com/berita/4801413/arcteryx-ambil-tindakan-hukum-terhadap-pendaftaran-merek-tanpa-hak-di-indonesia-konsumen-diminta-berhati-hati-dengan-produk-tak-resmi, di akses pada 13 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum RI, "*Kasus Arc'teryx : DJKI Tekankan Prinsip First to File dalam Pelindungan Merek*," 2025, https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/kasus-arcteryx-djki-tekankan-prinsip-first-to-file-dalam-pelindungan-merek, di akses pada 25 Mei 2026.

Hukum Online.com, "*Outlet Arc'teryx di Bali Diduga Bukan Toko Resmi, DJKI Soroti Pentingnya Pendaftaran Merek*", 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/outlet-arcteryx-di-bali-diduga-bukan-toko-resmi--djki-soroti-pentingnya-pendaftaran-merek-lt67bd8a559e37d/, di akses pada 7 Mei 2026.