

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK LOKAL DI INDONESIA ATAS
SENKETA DENGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PRINSIP
*FIRST TO FILE***

**Sri Multerisnawani Lubis¹, Esnawati Limbong², Ichwan Effendi³, Ungkap
Siahaan⁴, D. K. Dewi⁵**

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}

Email: srilmulterisnawanilubis@gmail.com¹, limbongesnawati@gmail.com²,
iwanhawari@gmail.com³, ungkapsiahaan45@gmail.com⁴, dahlia@utnd.ac.id⁵

Abstrak

Merek merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai identitas dan penanda kualitas barang atau jasa. Persaingan usaha yang semakin kompleks memunculkan potensi sengketa antara merek lokal yang terdaftar terlebih dahulu dengan merek terkenal yang dikenal luas secara internasional, khususnya ketika keduanya menggunakan tanda identik atau serupa. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan merek terkenal di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum merek lokal atas sengketa dengan merek terkenal berdasarkan prinsip *first to file*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan, pengelompokan bahan hukum sesuai kategori pembahasan, serta kajian sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan merek terkenal menempatkan reputasi dan tingkat pengenalan publik sebagai dasar perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Konvensi Paris, dan *TRIPS Agreement*, sementara sistem hukum nasional tetap menganut prinsip *first to file* sebagai fondasi hak eksklusif. Sengketa antara merek lokal terdaftar dan merek terkenal, seperti kasus Starbucks, mengungkap ketegangan antara kepastian hukum nasional dan kewajiban internasional. Perlindungan hukum merek lokal harus ditegakkan berdasarkan kepatuhan prosedural dan pendaftaran sah untuk menjaga keadilan formal serta kepercayaan pelaku usaha nasional. Konsistensi putusan pengadilan dan penegakan kriteria merek terkenal secara objektif menjadi kunci tercapainya keseimbangan perlindungan merek lokal dan merek terkenal. Sinergi antara legislatif, yudikatif, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Kata Kunci: Merek, Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, *First to File*.

Abstract

A trademark is an important asset in economic activities, serving as an identity and a quality marker for goods or services. Increasingly complex business competition creates potential disputes between locally registered trademarks and internationally renowned trademarks, especially when both use identical or similar signs. The research problem of this study is how well-known trademarks are

regulated in Indonesia and how the legal protection of local trademarks is ensured in disputes with well-known trademarks based on the first-to-file principle. This study employs a normative legal research method with a descriptive approach to analyze relevant legislation, jurisprudence, and legal literature. Data analysis is conducted through library research, classification of legal materials according to discussion categories, and systematic review to address the research problem. The results indicate that the regulation of well-known trademarks prioritizes reputation and public recognition as the basis for legal protection under Law Number 20 of 2016, the Paris Convention, and the TRIPS Agreement, while the national legal system continues to uphold the first-to-file principle as the foundation of exclusive rights. Disputes between registered local trademarks and well-known trademarks, such as the Starbucks case, reveal tensions between national legal certainty and international obligations. Legal protection for local trademarks must be enforced based on procedural compliance and valid registration to maintain formal justice and business confidence. Consistency in court decisions and objective determination of well-known trademark criteria are key to achieving a balance between the protection of local and well-known trademarks. Coordination among the legislative, judicial, and the Directorate General of Intellectual Property is essential to strengthen legal certainty and foster a healthy business competition environment in Indonesia.

Keywords: *Trademark, Well-Known Trademark, Legal Protection, First to File.*

Latar Belakang

Merek berfungsi sebagai identitas utama barang maupun jasa sekaligus alat pembeda kualitas antar produk. Persaingan usaha yang semakin ketat menjadikan merek memiliki nilai ekonomi strategis karena memengaruhi pilihan konsumen dan citra usaha. Posisi merek yang demikian kuat memicu potensi konflik kepentingan ketika dua pelaku usaha menggunakan tanda serupa untuk kepentingan komersial yang berbeda. Kondisi tersebut membuka ruang sengketa hukum antara pemilik merek yang memiliki reputasi kuat dan pelaku usaha yang lebih dahulu memanfaatkan serta mendaftarkan mereknya.

Hak atas merek sebagai kekayaan intelektual memperoleh pengakuan hukum setelah memenuhi prosedur administratif tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menempatkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak eksklusif. Konsekuensi sistem ini menimbulkan posisi hukum yang berbeda antara merek terdaftar dan merek yang hanya dikenal luas tanpa pencatatan nasional.¹ Perbedaan tersebut berpengaruh langsung terhadap pengakuan hak serta perlindungan hukum yang diberikan negara.

Pendaftaran merek Indonesia menganut asas *first to file* yang memberikan hak kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Asas tersebut menekankan kepastian hukum dan ketertiban administrasi sebagai fondasi perlindungan merek. Penerapan asas ini menempatkan pelaku usaha lokal pada posisi yang sah secara hukum meskipun merek yang digunakan belum memiliki

¹ Prasetyo Kamila, "Kepastian hukum atas pemberlakuan sistem pendaftaran merek first to file terhadap merek terkenal di Indonesia." *Jurnal Notarius* 1.2 (2022).

reputasi internasional. Situasi tersebut menjadi kompleks ketika muncul klaim merek terkenal yang telah dikenal luas secara global tetapi terlambat melakukan pendaftaran nasional.

Pengaturan internasional melalui *TRIPS Agreement* dan Konvensi Paris memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal.² Pengakuan keterkenalan tidak selalu bergantung pada pendaftaran, melainkan pada tingkat pengetahuan publik dan reputasi merek tersebut. Ketentuan ini memperluas perlindungan merek terkenal melampaui sistem administratif nasional. Perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum internasional memunculkan ketegangan normatif terkait prioritas perlindungan.

Ketegangan tersebut tercermin jelas melalui sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Merek Starbucks rokok telah terdaftar jauh lebih awal dan memperoleh perlindungan hukum nasional berdasarkan asas *first to file*.³ Kehadiran Starbucks Coffee secara komersial Indonesia terjadi setelah pendaftaran merek lokal tersebut. Fakta ini menempatkan kedua merek pada posisi hukum yang berlawanan meskipun menggunakan tanda identik. Kesamaan tanda merek memperbesar potensi klaim pelanggaran oleh pemilik merek terkenal. Sengketa ini menunjukkan benturan nyata antara pendaftaran awal dan reputasi global.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt menegaskan keabsahan pendaftaran merek lokal dan menolak pembatalan atas dasar keterkenalan merek asing. Pertimbangan hakim berorientasi pada kepatuhan administratif dan waktu pendaftaran. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengambil arah berbeda dengan mengutamakan status merek terkenal dan membatalkan merek lokal yang lebih dahulu terdaftar. Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran prioritas perlindungan hukum.⁴

Perbedaan putusan antar tingkat peradilan menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan merek lokal. Kepatuhan pelaku usaha nasional terhadap prosedur hukum tidak selalu menjamin keberlangsungan hak merek. Dominasi perlindungan merek terkenal berpotensi melemahkan prinsip *first to file* sebagai dasar sistem merek Indonesia. Keadaan ini menuntut kajian mendalam mengenai konstruksi perlindungan hukum merek lokal agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan kewajiban perlindungan internasional.

Penelitian terkait perlindungan hukum merek telah dilakukan oleh Satyahadi dan Disemadi (2023), Susanto (2022), Widyani dan Hediati (2023), Chandra et al. (2020), serta Gunawan (2022) yang menekankan peran pemerintah, urgensi pendaftaran merek, perlindungan merek terkenal baik terdaftar maupun tidak

² Maolana Alfarizi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Literacy* 3.1 (2021): 46-70.

³ Ovi Dewi Oktavia, Albertus Sentot Sudarwanto. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek "STARBUCKS")." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5.1 (2025): 43-49.

⁴ Alexandrio Adenfa, Rasji. "Trademark Dispute Between Starbucks Corporation and Sumatera Tobacco Trading Company: An Analysis of the Supreme Court Decision No. 836 K/PDT. SUS-HKI/2022." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10.1 (2025): 67-82.

terdaftar, serta penyelesaian sengketa merek melalui rekonstruksi norma hukum. Seluruh penelitian tersebut cenderung menempatkan merek terkenal sebagai subjek utama perlindungan hukum serta menyoroti kelemahan regulasi dan inkonsistensi putusan pengadilan. Fokus kajian masih berorientasi perlindungan merek terkenal atau harmonisasi norma hukum secara umum, sehingga posisi hukum merek lokal yang telah terdaftar lebih dahulu belum dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penekanan perlindungan hukum merek lokal yang telah memenuhi asas *first to file* ketika berhadapan klaim merek terkenal. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan merek terkenal di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum merek lokal di Indonesia atas sengketa dengan merek terkenal berdasarkan prinsip *first to file*?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan fokus kajian pada sistematika hukum. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta sumber internet yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) pada berbagai sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengelompokan bahan hukum sesuai kategori pembahasan kemudian dikaji secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif dengan menarik kesimpulan umum ke khusus.

Pengaturan Merek Terkenal di Indonesia

Pengaturan merek terkenal menempatkan reputasi dan tingkat pengenalan publik sebagai dasar utama perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara implisit memberikan pedoman melalui penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b. Kriteria keterkenalan merek mencakup tingkat pengetahuan masyarakat, durasi pemakaian, serta intensitas promosi yang dilakukan pemilik merek.⁵ Ketentuan tersebut menjadi dasar penolakan permohonan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau pokoknya. Perlindungan ini diperkuat melalui pengaturan administratif pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah. Keberadaan aturan ini menunjukkan perhatian khusus negara terhadap perlindungan merek bereputasi tinggi.

Sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip konstitutif atau *first to file* yang menjadikan pendaftaran sebagai syarat utama perlindungan. Prinsip tersebut menempatkan pencatatan resmi sebagai sumber lahirnya hak eksklusif atas merek. Pengecualian muncul terhadap merek terkenal yang tetap memperoleh perlindungan meskipun belum tercatat secara nasional. Perlindungan tersebut

⁵ Abd Thalib, et al. "Kekuatan hukum dan perlindungan hak merek produk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis." *Jurnal Legilasi Indonesia* 20.2 (2023): 144-157.

bersumber pada komitmen internasional melalui Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement*. Pasal 6 bis Konvensi Paris mengharuskan negara anggota menolak atau membatalkan pendaftaran merek tiruan yang berpotensi menimbulkan kebingungan. Pengaturan ini menegaskan supremasi reputasi merek terkenal atas formalitas administratif.

Ketentuan internasional tersebut berlaku secara universal bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penandatanganan *TRIPS Agreement*. Setiap negara yang tergabung pada Organisasi Perdagangan Dunia secara otomatis terikat kewajiban perlindungan kekayaan intelektual. Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO wajib mengharmonisasikan hukum nasionalnya.⁶ Perlindungan merek terkenal tidak dapat dibatasi oleh ketiadaan pendaftaran nasional semata. Pengakuan ini bertujuan mencegah praktik persaingan curang serta pendaftaran bermotif itikad buruk. Akibatnya merek terkenal memperoleh posisi hukum istimewa dibanding merek biasa.

Klasifikasi merek berdasarkan reputasi membedakan merek biasa, merek terkenal, serta merek termasyhur. Merek biasa memiliki tingkat pengenalan rendah serta daya tarik terbatas bagi konsumen. Merek terkenal menunjukkan reputasi kuat dan pengaruh luas terhadap pasar nasional maupun internasional. Merek termasyhur menempati tingkatan reputasi tertinggi melebihi merek terkenal.⁷ Perbedaan antara merek terkenal dan merek termasyhur sering kali sulit ditentukan secara tegas. Ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yuridis.

Konsep merek terkenal berkembang melalui kajian reputasi dan kemasyhuran suatu tanda dagang. Pendapat Yahya Harahap menekankan reputasi tinggi serta daya tarik sugestif merek terkenal terhadap konsumen. Definisi administratif juga pernah diatur melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1987. Hingga kini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memberikan definisi eksplisit mengenai merek terkenal. Penentuan keterkenalan merek bergantung pada indikator faktual seperti promosi, jangkauan pasar, serta pengakuan publik. Kondisi ini menjadikan peran hakim dan instrumen pendukung sangat menentukan.

Penetapan merek terkenal merujuk pada kriteria WIPO sebagaimana tercantum pada *Joint Recommendation* Tahun 1999. Kriteria tersebut mencakup tingkat pengenalan masyarakat, durasi pemakaian, wilayah penggunaan, serta intensitas promosi.⁸ Faktor pendaftaran merek berbagai negara turut menjadi indikator pengakuan global. Keberhasilan penegakan hukum juga dijadikan tolak ukur penting. Yurisprudensi Mahkamah Agung memperkuat kriteria tersebut

⁶ Erika Vivin Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2.2 (2021): 117-129.

⁷ Munawar Alhabib, Azhari Ar, and Muhammad Faisal. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt. Sus-HKI/2021)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 4.3 (2023): 665-687.

⁸ Rohaini, "The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 68-80.

melalui berbagai putusan. Keseluruhan parameter ini membentuk kerangka penilaian merek terkenal Indonesia.

Perlindungan merek terkenal tidak hanya bersifat preventif melalui mekanisme penolakan pendaftaran. Upaya represif tersedia melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak merek. Pemilik merek terkenal berhak mengajukan pembatalan merek terdaftar yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau pokoknya. Gugatan tersebut dapat diajukan meskipun merek terkenal belum terdaftar secara nasional. Mekanisme ini bertujuan memulihkan hak eksklusif serta mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut. Keberadaan sanksi hukum menunjukkan keseriusan negara melindungi reputasi merek.

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi sentral pada proses perlindungan merek terkenal. Pemeriksaan substantif pendaftaran merek harus mempertimbangkan potensi persamaan terhadap merek bereputasi tinggi. Ketelitian pemeriksa menjadi faktor kunci pencegahan sengketa merek. Kelemahan identifikasi merek terkenal berpotensi membuka celah pendaftaran bermotif itikad tidak baik. Kondisi tersebut sering memicu konflik hukum antara pemilik merek asli dan pendaftar lokal. Peningkatan kapasitas institusional menjadi kebutuhan mendesak sistem perlindungan merek.⁹

Ketidakseragaman putusan pengadilan masih menjadi tantangan perlindungan merek terkenal Indonesia. Penilaian keterkenalan merek sering bergantung subjektivitas hakim serta alat bukti yang diajukan. Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Harmonisasi kriteria penilaian merek terkenal perlu diperkuat melalui pedoman yudisial. Kepastian hukum akan mendorong iklim investasi serta persaingan usaha sehat. Penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum menjadi kunci perlindungan merek terkenal berkelanjutan.

Perlindungan Hukum Merek Lokal di Indonesia Atas Sengketa dengan Merek Terkenal Berdasarkan Prinsip *First to file*

Merek memiliki kedudukan sentral sebagai penanda asal barang atau jasa sekaligus jaminan kualitas usaha. Sistem hukum merek Indonesia menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama lahirnya hak eksklusif yang melekat pada pemilik merek. Prinsip tersebut dikenal sebagai asas *first to file* yang menjadi fondasi perlindungan hukum merek. Asas ini memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara sah. Kepastian hukum menjadi tujuan utama penerapan prinsip tersebut bagi pelaku usaha. Perlindungan merek tidak bergantung reputasi global, melainkan kepatuhan administratif sesuai ketentuan hukum nasional.

Prinsip *first to file* mengedepankan tertib administrasi sebagai sarana menciptakan kepastian hukum usaha. Hak atas merek lahir sejak tanggal

⁹ Iqbal Nuriswandi, Kiki Rizki Amanda, and Andreas Doklas Denieliandra Devano Putra. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham: Studi Kasus Pembatalan Merek." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.1 (2025): 207-212.

penerimaan permohonan pendaftaran oleh otoritas berwenang.¹⁰ Negara memberikan pengakuan hukum berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pelaku usaha memperoleh jaminan eksklusivitas penggunaan merek sesuai klasifikasi barang atau jasa. Kepastian tersebut mendorong persaingan usaha yang sehat dan terukur. Kepercayaan pelaku usaha nasional terhadap sistem hukum merek terbentuk melalui mekanisme pendaftaran tersebut.

Sistem *first to file* berbeda dengan pendekatan *first to use* yang menitikberatkan penggunaan pertama suatu tanda. Indonesia secara tegas memilih pendaftaran sebagai dasar utama perlindungan hukum merek.¹¹ Pilihan ini selaras kebutuhan administrasi modern serta kepastian pembuktian hukum. Sengketa merek dapat diselesaikan melalui dokumen resmi pendaftaran yang bersifat objektif. Proses pembuktian menjadi lebih sederhana dan terukur. Perlindungan hukum merek berlandaskan kepastian formal dan administrasi negara.

Prinsip *first to file* menghadirkan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha lokal sekaligus menekan risiko persaingan tidak sehat. Pendaftar pertama memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan. Ketentuan ini mendorong kepatuhan administratif sekaligus mengurangi potensi sengketa merek berbasis klaim penggunaan sebelumnya. Perlindungan formal melalui pendaftaran membantu mencegah pembajakan merek serta pembentukan monopoli ilegal. Kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum merek akan meningkat seiring konsistensi penerapan asas ini. Mekanisme tersebut menjadikan pendaftaran merek sebagai instrumen strategis dalam pengembangan usaha nasional.

Merek terkenal memperoleh perlakuan khusus menurut hukum internasional. Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement* mengakui perlindungan merek terkenal meskipun belum terdaftar secara nasional. Reputasi dan tingkat pengenalan publik dijadikan ukuran utama penilaian keterkenalan. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah pemboncengan terhadap nama besar merek. Perlindungan merek terkenal melampaui batas teritorial negara. Kondisi ini berpotensi beririsan dengan asas *first to file* yang dianut hukum nasional.

Pertemuan antara prinsip *first to file* dengan norma internasional menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait merek terkenal. Merek terkenal memperoleh perlindungan meskipun belum terdaftar secara nasional, berdasarkan reputasi dan pengenalan publik yang luas. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dengan pendaftar merek lokal yang telah memenuhi semua prosedur administratif. Keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan kewajiban internasional menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Harmonisasi penerapan prinsip nasional dan perlindungan merek terkenal perlu dilakukan secara proporsional.¹² Upaya ini memastikan

¹⁰ Hidayah Mudofi, Luthfi Nurul, and Kholis Roisah. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.2 (2024).

¹¹ Henry Winata, Satino Satino. "Kritik Yuridis Terhadap Sistem First to File Pada Perlindungan Hukum Merek Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025): 2178-2197.

¹² Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8.4 (2014): 595-613.

perlindungan merek lokal tetap terjaga sekaligus menghormati kewajiban internasional.

Kasus Starbucks memperlihatkan konflik nyata antara merek lokal terdaftar dan merek terkenal internasional. PT Sumatra Tobacco Trading Company telah mendaftarkan merek Starbucks untuk produk rokok jauh sebelum kehadiran Starbucks Coffee Indonesia. Hak eksklusif merek rokok tersebut lahir berdasarkan prinsip *first to file*. Starbucks Corporation mengajukan pembatalan merek dengan alasan keterkenalan global. Sengketa tersebut menguji konsistensi sistem merek Indonesia. Kedua pihak menempati posisi hukum berlawanan meskipun menggunakan tanda identik.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menegaskan keabsahan pendaftaran merek lokal. Pertimbangan hakim menitikberatkan waktu pendaftaran dan kepatuhan prosedural. Prinsip *first to file* dijadikan dasar utama perlindungan hukum merek. Klaim keterkenalan merek asing tidak mengesampingkan hak merek terdaftar. Kepastian hukum pelaku usaha lokal memperoleh penguatan melalui putusan tersebut. Perlindungan merek nasional ditegaskan melalui pendekatan administratif dan formal.

Mahkamah Agung mengambil pendekatan berbeda terhadap sengketa yang sama. Status merek terkenal dijadikan dasar pembatalan merek lokal yang telah terdaftar lebih dahulu. Reputasi global dianggap lebih dominan dibanding waktu pendaftaran nasional. Prinsip perlindungan merek terkenal memperoleh prioritas lebih tinggi. Pergeseran orientasi perlindungan hukum terlihat jelas melalui putusan tersebut. Kepastian hukum pendaftar pertama menjadi melemah.

Perbedaan putusan antar tingkat peradilan menimbulkan ketidakpastian sistem merek Indonesia. Pelaku usaha lokal menghadapi risiko kehilangan hak meskipun telah patuh prosedur hukum. Prinsip *first to file* kehilangan fungsi protektif secara maksimal. Kepercayaan terhadap sistem pendaftaran merek berpotensi menurun. Dominasi perlindungan merek terkenal asing menciptakan ketimpangan perlindungan hukum. Perlindungan merek lokal memerlukan kejelasan konstruksi hukum yang konsisten.

Inkonsistensi putusan tersebut menunjukkan lemahnya parameter baku penentuan prioritas perlindungan merek. Hak merek yang lahir melalui mekanisme pendaftaran seharusnya memperoleh perlindungan stabil dan dapat diprediksi. Ketika reputasi global dijadikan alasan utama pembatalan, asas *first to file* kehilangan fungsi kepastian hukumnya. Pelaku usaha lokal berada posisi rentan meskipun telah memenuhi seluruh syarat administratif. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat keberanian pelaku usaha nasional mengembangkan merek. Sistem merek kehilangan peran strategis sebagai instrumen perlindungan investasi usaha.

Konstruksi perlindungan merek lokal menuntut penegasan batas penerapan perlindungan merek terkenal. Perlindungan reputasi global perlu diseimbangkan agar tidak meniadakan hak yang sah secara nasional. Prinsip *first to file* harus tetap menjadi fondasi utama sistem merek Indonesia. Perlindungan merek terkenal seyogianya diterapkan secara selektif dan terukur. Konsistensi penerapan hukum akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem pendaftaran merek. Sengketa

Starbucks menjadi preseden penting pembentukan arah perlindungan merek lokal Indonesia.

Perlindungan merek lokal menuntut keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan kewajiban perlindungan internasional. Prinsip *first to file* tetap relevan sebagai fondasi sistem merek Indonesia. Perlindungan merek terkenal perlu ditempatkan secara proporsional dan terukur. Harmonisasi penerapan norma nasional dan internasional menjadi kebutuhan mendesak. Konsistensi penegakan hukum akan memperkuat iklim usaha nasional. Sengketa Starbucks menjadi refleksi penting pembaruan kebijakan perlindungan merek.

Perlindungan hukum merek lokal berdasarkan prinsip *first to file* memberikan legitimasi penuh terhadap hak eksklusif pendaftar pertama. Hak tersebut lahir melalui proses administratif yang sah dan terverifikasi negara. Pelaku usaha lokal memperoleh kepastian hukum tanpa harus membuktikan tingkat reputasi atau popularitas merek. Kepastian tersebut berfungsi melindungi investasi usaha serta keberlanjutan kegiatan ekonomi nasional. Sengketa merek seharusnya diselesaikan berdasarkan kepatuhan prosedural yang objektif. Prinsip ini mencerminkan keadilan formal sebagai fondasi sistem hukum merek Indonesia.¹³

Penerapan perlindungan merek terkenal tidak seharusnya menghilangkan hak merek lokal yang terdaftar secara sah. Perlindungan reputasi global perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mencederai kepastian hukum nasional. Pengabaian prinsip *first to file* berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku usaha lokal terhadap sistem pendaftaran. Ketidakseimbangan perlindungan dapat menciptakan dominasi merek asing atas ruang usaha domestik. Konsistensi penegakan hukum merek menjadi prasyarat terciptanya persaingan usaha sehat. Harmonisasi perlindungan merek lokal dan merek terkenal menjadi kunci penguatan sistem hukum merek Indonesia.

Penutup

Pengaturan merek terkenal Indonesia menempatkan reputasi dan tingkat pengenalan publik sebagai dasar perlindungan khusus melalui kombinasi norma nasional dan komitmen internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Konvensi Paris, serta *TRIPS Agreement* memberikan ruang perlindungan merek terkenal meskipun belum terdaftar secara nasional. Namun sistem hukum merek Indonesia tetap menjadikan prinsip *first to file* sebagai fondasi lahirnya hak eksklusif merek. Perlindungan hukum merek lokal diberikan kepada pendaftar pertama yang patuh prosedur administratif dan memperoleh pengakuan negara. Sengketa merek terkenal dan merek lokal menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan perlindungan reputasi global. Kejelasan konstruksi hukum dan konsistensi penerapan prinsip *first to file* menjadi kunci perlindungan merek lokal sekaligus pemenuhan kewajiban internasional Indonesia.

Bagi pembentuk undang-undang, hakim, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan memperkuat konsistensi perlindungan hukum merek melalui penegasan batas penerapan perlindungan merek terkenal agar tidak

¹³ Rachel Wahyunita Theodor Manurung, Wilma Silalahi. "Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Merek Terdaftar Di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2025): 183-198.

mengesampingkan prinsip *first to file* sebagai fondasi sistem merek Indonesia. Penegasan norma perlu dituangkan secara eksplisit agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antar tingkat peradilan. Aparatur penegak hukum diharapkan menerapkan kriteria merek terkenal secara objektif dan terukur. Otoritas pendaftaran merek diharapkan meningkatkan ketelitian pemeriksaan substantif serta basis data merek terkenal. Sinergi antar lembaga akan memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional. Perlindungan merek lokal dan merek terkenal dapat berjalan seimbang sesuai tujuan hukum merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Thalib, et al. "Kekuatan hukum dan perlindungan hak merek produk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis." *Jurnal Legilasi Indonesia* 20.2 (2023): 144-157.
- Alexandrio Adenfa, Rasji. "Trademark Dispute Between Starbucks Corporation and Sumatera Tobacco Trading Company: An Analysis of the Supreme Court Decision No. 836 K/PDT. SUS-HKI/2022." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10.1 (2025): 67-82.
- Erika Vivin Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2.2 (2021): 117-129.
- Henry Winata, Satino Satino. "Kritik Yuridis Terhadap Sistem First to File Pada Perlindungan Hukum Merek Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3 (2025): 2178-2197.
- Hidayah Mudofi, Luthfi Nurul, and Kholis Roisah. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.2 (2024).
- Iqbal Nuriswandi, Kiki Rizki Amanda, and Andreas Doklas Denieliandra Devano Putra. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham: Studi Kasus Pembatalan Merek." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.1 (2025): 207-212.
- Maolana Alfarizi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Literacy* 3.1 (2021): 46-70.
- Munawar Alhabib, Azhari Ar, and Muhammad Faisal. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt. Sus-HKI/2021)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 4.3 (2023): 665-687.
- Ovi Dewi Oktavia, Albertus Sentot Sudarwanto. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek "STARBUCKS")." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5.1 (2025): 43-49.
- Prasetyo Kamila, "Kepastian hukum atas pemberlakuan sistem pendaftaran merek first to file terhadap merek terkenal di Indonesia." *Jurnal Notarius* 1.2 (2022).
- Rachel Wahyunita Theodor Manurung, Wilma Silalahi. "Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Merek Terdaftar Di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2025): 183-198.
- Rohaini, "The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 68-80.
- Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8.4 (2014): 595-613.