

Urgensi Pengaturan Trade Dress Dalam Perlindungan Merek Terkenal Serta Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha

Ifin Rizky Al Qawiy, S.H.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ifinrizkyaq@gmail.com

Alif Muhammad Gultom, S.H., LL.M.

LL.M. in Intellectual Property and E-Law University College Cork

Alifmuhammaad@gmail.com

(*) correspondent author

Abstrak. Peningkatan kasus peniruan elemen visual produk (*trade dress*) terhadap merek terkenal di Indonesia menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan menyesatkan konsumen. Artikel ini mengkaji urgensi pengaturan trade dress dalam sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual, khususnya bagi merek terkenal yang kerap menjadi sasaran peniruan visual. Melalui studi normatif dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/Pdt.Sus/2011, penelitian ini menyoroti lemahnya instrumen hukum nasional dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap identitas visual non-verbal, yang pada praktiknya sangat menentukan diferensiasi dan reputasi merek di pasar. Penelitian ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan standar internasional, serta mengidentifikasi kebutuhan harmonisasi regulasi agar mampu menutup celah hukum yang dimanfaatkan untuk melakukan persaingan curang. Hasil kajian merekomendasikan agar konsep trade dress diakui dan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, guna memperkuat kepastian hukum, melindungi konsumen, serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kata kunci: merek, merek terkenal, *trade dress*, persaingan curang

Abstract: The rise of trade dress imitation cases involving well-known trademarks in Indonesia reveals a regulatory gap that potentially harms legitimate businesses and misleads consumers. This article explores the urgency of regulating trade dress within the framework of intellectual property protection, particularly for well-known trademarks that are frequently targeted by visual imitation. Using a normative approach and analyzing Supreme Court Decision No. 402 K/Pdt.Sus/2011, this research highlights the shortcomings of Indonesia's legal instruments in providing comprehensive protection for non-verbal visual identities, which play a vital role in brand differentiation and reputation. The study also compares Indonesia's approach with international standards and identifies the need for regulatory harmonization to close legal loopholes exploited for unfair competition. The findings recommend that the concept of trade dress

should be explicitly recognized and regulated in Indonesian law to strengthen legal certainty, protect consumers, and uphold fair business competition.

Keywords: trademark, well-known trademark, trade dress, unfair competition.

Submitted: 14 Desember 2024 | Reviewed: 26 Desember 2024 | Revised: 27 Desember 2024 | Accepted: 30 Desember 2024

PENDAHULUAN

Merujuk pada ketentuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), merek adalah tanda pembeda untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu pihak. Merek merupakan bagian penting dari kekayaan intelektual karena berfungsi sebagai identitas produk dan strategi bisnis yang mencerminkan citra serta reputasi perusahaan. Hampir semua produsen menggunakan merek sebagai penanda produk atau jasa mereka. Kemudian, fungsi utama dari merek sebagai ciri utama dari suatu produk (barang atau jasa) yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat dengan mudah dikenal oleh para konsumen.¹ Selain itu, merek berperan sebagai identitas yang memberikan perbedaan pada produk suatu entitas bisnis dengan produk entitas bisnis lainnya. Merek juga berfungsi untuk menjamin kualitas dari barang atau jasa yang ditawarkan.² Hampir semua produsen menggunakan merek sebagai penanda produk atau jasa mereka. Namun, pelanggaran terhadap merek terkenal di Indonesia semakin marak, di mana produk bermerek tiruan mudah ditemukan di masyarakat.

Motivasi munculnya beragam tanda yang digunakan sebagai merek, tidak lain untuk menciptakan kesan dan citra yang khas, unik, dan spesifik pada produk yang dilekatkan tanda tersebut.³ Dalam beberapa kasus, keberadaan barang palsu di pasaran membuat reputasi dari merek yang sudah terkenal menjadi kurang baik, selain itu hal ini juga dapat menimbulkan kerugian secara materiil yang dialami oleh merek terkenal karena daya beli masyarakat yang cenderung memilih barang tiruan membuat merek terkenal bisa mengalami kebangkrutan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak tertentu adalah dengan meniru kemasan, bentuk, dan/atau visual dari suatu merek terkenal yang beredar yang mana ini dikenal dengan istilah *trade dress*. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat karena perbedaan kualitas dari produk yang beredar.

Tingkat pelanggaran merek di Indonesia masih sering terjadi, yang mana peniruan dan penggunaan tanpa izin tidak hanya menimpa merek lokal, tetapi juga

¹ WIPO, "Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah," WIPO.INT, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf, diakses 18 Oktober 2024.

² Novianti dkk, *Pelindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 105.

³ Wahyu Sasongko, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif* (Lampung: Harakindo Publishing, April 2015), 74.

merek-merek asing turut menjadi korban.⁴ Tindakan pelaku usaha yang melanggar prinsip kejujuran demi meraih keuntungan atau merugikan pihak lain dapat menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi pemilik merek, terutama merek terkenal. Peniruan tampilan produk atau kemasan yang menyesatkan konsumen merugikan pemilik sah dan menciptakan ketidakadilan dalam pasar, selain itu juga dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat karena perbedaan kualitas dari produk yang beredar. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai *trade dress* sebagai bagian dari pelanggaran terhadap merek terkenal, dengan fokus utama pada kajian normatif terhadap perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem hukum Indonesia. Analisis lebih lanjut ditekankan pada studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/Pdt.Sus/2011 (“Putusan 402”) dan mengaitkannya dengan persaingan usaha.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, terutama dalam konteks pelanggaran merek dan pengaruhnya terhadap persaingan usaha. Namun, sebagian besar penelitian belum secara eksplisit mengkaji aspek *trade dress* sebagai bagian dari objek perlindungan hukum dalam ranah kekayaan intelektual. Salah satunya adalah penelitian dari Nathanael Eljuhar yang berjudul “*Urgensi Pengakuan Konsep Trade Dress dalam Hukum Positif Indonesia: Studi Komparatif antara Indonesia dengan Amerika*” (2023). Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan kepada konsep *trade dress*, terutama melalui perlindungan dengan melalukan perubahan UU MIG maupun perlindungan secara ketentuan desain industri. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih membahas pada studi komparasi dengan negara lain yaitu Amerika, dan tidak spesifik pada putusan tertentu.

Oleh karenanya, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek analisis *trade dress* dalam konteks pelanggaran terhadap merek terkenal di Indonesia, yang masih jarang dikaji secara mendalam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengangkat secara spesifik Putusan 402, yang belum banyak menjadi objek studi ilmiah khususnya terkait dengan aspek *trade dress* dan perannya dalam menimbulkan kebingungan konsumen

⁴ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 4.

serta potensi persaingan usaha tidak sehat. Dengan pendekatan yang menitikberatkan pada keterkaitan antara perlindungan merek terkenal dan penegakan hukum terhadap kemiripan tampilan produk, tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan regulasi dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap merek terkenal, terutama jika peniruan dilakukan terhadap ciri khas produk. Perlindungan hukum yang pasti sangat diperlukan untuk mencegah kerugian pemilik merek. Meski sejumlah penelitian telah membahas perlindungan terhadap merek terkenal dan aspek persaingan curang, kajian yang secara spesifik menelaah Putusan 402 masih belum ditemui, terutama yang berfokus pada aspek *trade dress*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan *trade dress* dalam kerangka perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana urgensi pengaturan *trade dress* dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap merek terkenal serta menganalisis Putusan MA No. 402 K/Pdt.Sus/2011 dan kaitannya dengan prinsip *trade dress* dalam pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat. Perlindungan terhadap tampilan visual produk yang merupakan elemen dari suatu merek dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pemilik merek terkenal dari praktik peniruan yang merugikan. Melalui studi terhadap Putusan 402, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) telah mengakomodasi perlindungan terhadap *trade dress* dan mengantisipasi potensi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Lebih lanjut, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, khususnya dalam hal perlindungan terhadap bentuk, kemasan, dan tampilan produk sebagai bagian dari identitas merek terkenal. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat rezim perlindungan merek di Indonesia, baik dari aspek legislasi maupun penegakan

hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga ingin menyoroti dampak ekonomi dan reputasi yang ditimbulkan oleh pelanggaran *trade dress*, serta pentingnya perlindungan hukum yang efektif dan konsisten dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik sah merek terkenal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, tingkat keselarasan (sinkronisasi) antara norma-norma hukum, sejarah pembentukan hukum, serta perbandingan hukum antar sistem atau negara.⁶ Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji teori-teori yang relevan serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengevaluasi kelemahan dalam praktik penerapannya terkait isu yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah artikel-artikel ilmiah sebagai sumber untuk memperoleh data sekunder yang menunjang proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan *Trade Dress* Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Sebagai Instrumen Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), 44.

Indikasi Geografis (“UU MIG”) menyebutkan bahwa:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.*⁷

Dalam hal ini, keberadaan merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa, dijelaskan oleh UU MIG bahwa merek dagang merupakan tanda yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakannya dari barang sejenis milik pihak lain. Sementara itu, merek jasa adalah tanda yang digunakan pada layanan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum guna membedakan layanan tersebut dari jasa sejenis lainnya.⁸

Pada kepemilikan suatu merek melekat hak eksklusif kepada pemiliknya, hak eksklusif yang diberikan oleh negara, untuk itu pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika suatu merek tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara.⁹ Menurut Pasal 35 UU MIG, merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.¹⁰ Hal tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 16 ayat (1) *TRIPs Agreement*, menjelaskan bahwa:¹¹

“Pemilik merek dagang yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tidak berizin menggunakan tanda yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang identik atau mirip.”

Selanjutnya, Pasal 2 WIPO memuat kriteria mengenai suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, yaitu antara lain:

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1).

⁸ *Ibid.* Pasal. 2 ayat (2)

⁹ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek," *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 177.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 35.

¹¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, Pasal 16 ayat (1).

1. *“Tingkat pengenalan atau pengetahuan masyarakat umum atau pelaku usaha yang relevan terhadap merek tersebut.*
2. *Durasi, intensitas, dan cakupan geografis penggunaan merek yang bersangkutan.*
3. *Durasi, intensitas, dan cakupan geografis promosi merek, termasuk kegiatan periklanan, publisitas, serta partisipasi dalam pameran dagang atau pekan raya.*
4. *Durasi dan wilayah pendaftaran, serta permohonan pendaftaran merek yang menunjukkan adanya penggunaan atau pengenalan terhadap merek tersebut.*
5. *Rekam jejak keberhasilan dalam upaya penegakan hukum atas merek, khususnya yang mengindikasikan pengakuan resmi terhadap reputasi merek oleh otoritas berwenang.*
6. *Nilai komersial yang melekat pada merek tersebut.”*

Jack Trout mengungkapkan bahwa konsumen cenderung memilih merek yang dipersepsikan berkualitas, bukan semata-mata karena kualitas sebenarnya.¹² Tanpa keberadaan merek, konsumen akan mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya atas suatu jasa atau produk.¹³ Oleh karena itu, tak mengherankan bila pelaku usaha sering kali memprioritaskan merek dalam produknya, meskipun menjaga eksistensi merek tersebut kerap membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan nilai aset fisik perusahaan.¹⁴ Merek terkenal, terutama merek asing biasanya ditargetkan untuk dipalsukan atau sengaja dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal yang ingin mengambil keuntungan dari popularitasnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai ekonomi yang melekat pada penggunaan merek asing yang telah dikenal luas. Akibatnya, pemilik merek asli menanggung kerugian, baik secara finansial maupun reputasi, yang dibangun melalui kerja keras dan investasi besar selama bertahun-tahun.

Negara Amerika Serikat mengenal merek tiga dimensi sebagai *trade dress* dan dilindungi berdasarkan *Lanham Act Section 43(a)* (15 U.S.C §1125). Ketentuan ini

¹² Rizki Kurniawan dan Edi Sulistiyono, “Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Terhadap Passing Off Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.),” *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (Desember 2021): 60.

¹³ R. F. Wijayanti, T. Y. Evelina, dan L. Budiarti, “Analisis Pengaruh Persepsi Harga Dan Persepsi Kualitas Terhadap Minat Pembelian Produk Private Label,” *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis* 11, no. 2 (2017): 162.

¹⁴ M. D. R. Putra dan H. S. Disemadi, “Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 297–314.

menyatakan bahwa setiap pihak yang dalam kegiatan perdagangan menggunakan kata, istilah, desain, nama, symbol maupun kombinasi dari unsur tersebut, termasuk kemasan produk yang menyesatkan, memberikan keterangan palsu, atau representasi yang keliru tentang asal, afiliasi, atau persetujuan atas barang, jasa, atau aktivitas komersial, serta yang berpotensi menimbulkan kebingungan, kekeliruan, atau penipuan terhadap konsumen, dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dari pihak yang menderita kerugian akibat tindakan itu.¹⁵ *Trade Dress* yang paling umum dikenal adalah kemasan dan terus dikembangkan menjadi jenis-jenis *trade dress* lainnya. Keseluruhan dari suatu produk bukanlah produk itu sendiri, tetapi merupakan pembungkus atau wadah atau elemen lain yang menutupi suatu produk untuk menunjukkan karakter dan merek suatu produk.¹⁶

Salah satu contoh perkara yang berkaitan dengan *trade dress* yaitu *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, pengadilan kembali menunjukkan kekhawatiran terhadap praktik peniruan karena berpotensi menipu publik. Oleh sebab itu, *trade dress* kemudian diakui sebagai bagian dari regulasi mengenai persaingan usaha tidak sehat di Amerika Serikat.¹⁷ Tujuan *trade dress* agar suatu produk dikemas dan diberi label maupun kekhasan tertentu agar membedakannya dengan produk lain, baik dari aspek warna, ukuran dan/atau bentuk. Dalam praktik global, *trade dress* telah diakui sebagai objek perlindungan hukum karena keberadaannya dapat memungkinkan konsumen untuk langsung mengenali suatu produk dan/atau jasa, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Salah satu contohnya, yaitu produk minuman kemasan merek Coca Cola yang memiliki desain dan bentuk khusus dengan ukuran tertentu, yang dilekatkan merek berupa kombinasi huruf dan warna dengan rasa yang khas.¹⁸

Berbagai pasal yang menyebutkan terkait perlindungan merek di Indonesia sebagian

¹⁵ Junimart Girsang, Florianus Y. P. A., dan Rina S. Novita, "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (April 2021): 64.

¹⁶ Kritika Ketushatira, "Trade Dress Protection On The Overall Appearance of Stores in Thailand," *Thammasat Business Law Journal* 9 (2019): 45.

¹⁷ Muhammad Faizal Akbar Laksmana, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan Dengan Amerika)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (September 2021): 29.

¹⁸ Linda Stevens dan Mark S. Vanderbroek, "Protecting and Enforcing Trade Dress," paper presented at the 32nd Annual Forum on Franchising, American Bar Association, Toronto, Ontario, October 14–16, 2009, 1.

besar hanya terbatas pada penamaan atau logo saja, dan belum menyebutkan terkait elemen visual lainnya yang menjadi identitas khas dari suatu produk. Trade dress awalnya merupakan istilah yang dipakai untuk produk yang akan dipasarkan.¹⁹ Ketika pengaturan hukum tidak secara tegas mengakui *trade dress*, maka upaya perlindungan terhadap merek terkenal menjadi melemah. Merek terkenal tidak hanya dikenal melalui nama atau logo, melainkan juga melalui citra visual yang konsisten dan khas. Hal ini membuka peluang terjadinya bentuk peniruan yang bersifat halus namun efektif dalam menyesatkan konsumen, dan inilah bentuk nyata dari persaingan usaha yang tidak sehat. Peniruan *trade dress* oleh pihak yang tidak beritikad baik merupakan cara membonceng reputasi merek terkenal tanpa melalui proses dan pengembangan merek yang wajar. Tindakan ini dikenal pula dengan istilah *passing off*, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara instan dengan tindakan yang melanggar ketentuan hukum maupun etika dalam menjalankan bisnis. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan meniru atau menyesuaikan diri sedemikian rupa terhadap milik pihak lain yang telah memiliki reputasi baik, sehingga terkesan seolah-olah merupakan bagian darinya. Upaya 'menumpang' reputasi ini dapat terjadi dalam berbagai bidang kekayaan intelektual, seperti desain industri, paten, cipta dan khususnya merek.²⁰

Dalam praktik bisnis modern, citra visual atau *trade dress* sering kali menjadi faktor pembeda yang sangat penting bahkan lebih dominan daripada logo atau nama. Namun, ketika hanya elemen verbal yang secara eksplisit dilindungi, maka pelaku usaha yang meniru elemen visual tetap bisa menghindari sanksi hukum, meskipun tindakan mereka secara nyata membingungkan konsumen dan membonceng reputasi. Tanpa pengaturan eksplisit, praktik semacam ini sulit dihentikan secara preventif, dan hanya bisa diselesaikan jika korban sudah mengalami kerugian dan menggugat. Karena *trade dress* tidak diatur secara tegas, maka pihak yang dirugikan harus berupaya keras membuktikan bahwa unsur visual merupakan bagian penting dari mereknya dan telah dikenal luas oleh publik. Hal ini mempersulit posisi pemilik merek terkenal ketika

¹⁹ Wahyu Sasongko, Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif (Lampung: Harakindo Publishing, April 2015), 75.

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 256.

menghadapi gugatan, karena hukum tidak memberikan pengaturan terhadap ciri visual sebagaimana terhadap nama atau logo terdaftar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahapan pemeriksaan substantif dalam menilai suatu pendaftaran merek hanya memeriksa persamaan merek secara tertulis dan fonetik. Tanpa kerangka hukum yang jelas mengenai *trade dress*, maka pengawasan visual dan kemasan produk di pasar menjadi terbatas, dan DJKI tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menolak permohonan merek yang secara visual meniru merek lain. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengakui *trade dress* sebagai bagian dari perlindungan merek. Elemen penting dalam *trade dress* adalah bahwa tampilannya harus memiliki kekhasan yang melekat secara langsung atau telah mendapatkan makna tambahan di benak konsumen sebagai penanda asal dan sumber produk atau jasa. Selain itu, bentuk atau tampilan tersebut tidak boleh memiliki fungsi utilitas atau kegunaan praktis yang mendasar (*non-functional*).²¹ Tiga unsur tersebut menurut hukum Amerika Serikat, dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:

1. *Inherently Distinctive*

Dalam hal ini, kekhasan yaitu bahwa suatu merek adalah khas dan dapat dilindungi jika merek tersebut secara *inherent* khas, yaitu juga jika suatu merek kemungkinan besar akan dianggap oleh calon pembeli sebagai simbol identifikasi yang menunjukkan hubungan dengan sumber tertentu.²² *Trade Dress* harus mampu membuat konsumen mengenali dan membedakan suatu produk dengan produk lainnya serta menghubungkannya dengan sumber asalnya. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh perlindungan berdasarkan *Lanham Act*, harus memiliki ciri khas yang membedakannya secara jelas dari produk lain yang sejenis.²³

2. Makna Sekunder

²¹ Linda Stevens dan Mark S. Vanderbroek, "Protecting and Enforcing Trade Dress," paper presented at the 32nd Annual Forum on Franchising, American Bar Association, Toronto, Ontario, October 14–16, 2009, 45.

²² Michele A. Shpetner, "Determining A Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress," Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 8, no. 3 (1998): 947.

²³ Muhammad Faizal Akbar Laksmana, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan Dengan Amerika)," Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (September 2021): 30.

Doktrin ini digunakan untuk menunjukkan bahwa *trade dress* telah digunakan untuk diasosiasikan secara unik dengan sumber tertentu. Fokus utama dari makna sekunder adalah apakah publik mengidentifikasi dengan sumber produk.²⁴ Makna sekunder ini dapat dibuktikan dengan testimoni langsung dengan konsumen maupun survei terhadap pasar.

3. Non Fungsional

Ketentuan ini diterapkan untuk mengantisipasi peniruan *trade dress* dan sebagai sarana memberikan perlindungan pada inovasi yang memiliki kegunaan praktis dari persaingan pasar. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa suatu *trade dress* dianggap fungsional apabila elemen tersebut esensial bagi penggunaan dan tujuan suatu produk, atau apabila memengaruhi biaya produksi maupun kualitas produk tersebut.²⁵

4. Kebingungan Konsumen

Di Amerika Serikat, unsur ini digunakan sebagai tolak ukur dengan ciri-ciri yaitu adanya kesamaan metode, tingkat kesamaan merek dan rantai penyaluran produk. Hal ini belum diatur oleh UU di Indonesia, sehingga hanya sebatas pada interpretasi oleh hakim dalam menilai apakah terdapat kemiripan suatu tampilan produk.

Apabila kriteria diatas terpenuhi, maka ganti rugi yang dapat diberikan adalah ganti rugi dengan perintah (perintah pengadilan yang melarang satu pihak untuk melanggar atau melakukan pelanggaran pada *trade dress* pihak lain) dan/atau ganti rugi moneter (kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan).²⁶ Bahkan, di negara Amerika Serikat dan beberapa negara lain, pemilik merek terkenal

²⁴ Nathanael Eljuhar Tarigan, *Urgensi Pengakuan Konsep Trade Dress dalam Hukum Positif Indonesia: Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2023), 43.

²⁵ Muhammad Faizal Akbar Laksmana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan Dengan Amerika),” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (September 2021): 31–32.

²⁶ Fashion & Law Journal, “Virtual Trade Dress and its Legal Implications,” diakses 02 Agustus 2024, <https://fashionlawjournal.com/virtual-trade-dress-and-its-legal-implications/>.

dapat menggunakan alasan dilusi merek (*trademark dilution*) di samping alasan pelanggaran merek, dalam melindungi mereknya.²⁷ Dilusi merupakan bentuk kerugian yang dialami oleh merek terkenal, di mana identitas atau makna eksklusif dari merek tersebut menjadi berkurang akibat adanya penggunaan oleh merek lain yang berbeda.²⁸

Di Indonesia, hal ini tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi dapat menggunakan Pasal 21 ayat (1) yang dapat dimaknai sebagai dilusi. Penggunaan merek terkenal, atau merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal pihak lain tanpa izin, berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal usul dan kualitas produk. Tindakan penggunaan merek terkenal secara tidak sah juga dapat dianggap sebagai bentuk penggunaan merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik.

Di sinilah pentingnya pengaturan mengenai *trade dress*, yakni tampilan keseluruhan yang melekat pada produk yang memberikan kesan pada masyarakat. Dengan belum diaturnya konsep ini secara eksplisit, Indonesia tertinggal dalam perlindungan kekayaan intelektual. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *trade dress* dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia menciptakan kekosongan norma yang berimplikasi serius terhadap efektivitas perlindungan merek terkenal. UU MIG yang saat ini berlaku, dipakai sebagai perubahan dan penyesuaian dari UU sebelumnya dan ratifikasi dari *TRIPs Agreement*.

Rezim kekayaan intelektual di Indonesia menggunakan sistem konstitutif, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Proses pendaftaran ini menciptakan hak eksklusif atas merek tersebut, sehingga hanya pendaftar yang memiliki hak penuh atas merek itu, dan pihak ketiga wajib menghormati hak mutlak pendaftar tersebut.²⁹ Akan tetapi, belum ada ketentuan dalam UU MIG yang menjelaskan mengenai *trade dress* secara jelas, perlindungan mengenai *trade dress* hanya dikaitkan dengan perlindungan merek secara umum.

Perlindungan hukum melalui regulasi *trade dress* seharusnya diberikan kepada

²⁷ Inge Dwisvimiari, “Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 233.

²⁸ Stacey L. Dogan, “What Is Dilution, Anyway?,” *105 Mich. L. Rev. First Impressions* 103 (2006): 103.

²⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 359.

masyarakat yang dirugikan oleh pelanggaran merek terkenal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, yang bertujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap produk-produk yang bermanfaat dan sesuai dengan hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan bentuk intervensi negara dalam rangka menegakkan keadilan, baik dalam aspek intelektual maupun terhadap segala bentuk gangguan atau penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas.³⁰ Bahwa perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat dan martabat serta mengakui aspek hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan regulasi yang berlaku, hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan oleh *Philipus Hadjon*, yang mana berfungsi sebagai sekelompok aturan yang dapat melindungi dari gangguan atau ancaman. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³¹

1. Perlindungan secara preventif merupakan bentuk pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Proses pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek.
2. Perlindungan secara represif, biasanya ditempuh setelah terjadi pelanggaran, melalui mekanisme pelaporan pidana atau gugatan secara perdata. Akan tetapi, umumnya pemilik merek cenderung akan mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan untuk menegakkan haknya atas merek yang dilanggar.

Jenis gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik merek ada 2 (dua) yaitu gugatan pelanggaran dan gugatan pembatalan. Gugatan pelanggaran dalam hal ini diajukan oleh pemilik merek terhadap pihak yang mengeksplorasi merek pemilik merek tanpa izin, karena pelanggar menggunakan merek dari merek terdaftar. Pelanggaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, selain itu mengganggu

³⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

³¹ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

reputasi yang telah dibangun.³² Selanjutnya, dalam hal gugatan pembatalan, pemilik merek terkenal berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan merek tertentu.

Gugatan ini dapat diajukan apabila merek lokal tersebut sudah terdaftar di DJKI dan didasarkan pada alasan itikad tidak baik, dengan berdasar di Pasal 76 ayat (1) UU MIG, yang menjelaskan jika gugatan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.³³ Selain itu, pemilik merek terkenal yang mengajukan gugatan harus memperhatikan ketentuan Pasal 77 UU MIG, yang mengatur jika gugatan bisa diajukan hanya dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal didaftarkannya merek dan jika terbukti mengandung unsur itikad yang tidak baik.³⁴

Hal yang paling sering dimintakan dalam gugatan adalah ganti kerugian dan/atau menghentikan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan merek tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU MIG.³⁵ Hal ini terjadi karena pelanggar menggunakan merek tanpa izin atau persetujuan dari pemilik atau pemegang hak atas merek terdaftar. Pelanggaran ini merugikan nilai komersial pemegang hak Merek dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.³⁶ Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti rugi.³⁷ Selain mengajukan gugatan ke PN, para pihak juga dapat menempuh penyelesaian mediasi maupun arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan peraturan perundangan di Indonesia.

Perlindungan hukum secara preventif sebaiknya lebih diutamakan, yakni dengan mengadopsi pendekatan yang lebih spesifik dengan memasukkan pengaturan mengenai *trade dress* secara eksplisit dalam ketentuan mengenai desain industri maupun UU MIG itu sendiri. Dengan adanya pengaturan tersebut, isu-isu terkait imitasi produk akan lebih jelas dan dapat mengurangi risiko yang sifatnya interpretatif atau kesalahan penafsiran

³² Elisabeth dan Rahaditya, “Penggabungan Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Atas Pelanggaran Merek,” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 8, no. 1 (Juni 2014): 175.

³³ *Ibid*, Pasal 76.

³⁴ *Ibid*. Pasal 77.

³⁵ *Ibid*, Pasal 83.

³⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 100-102

di antara penegak hukum. Selain itu, Indonesia juga sebaiknya mempertimbangkan untuk mengadopsi unsur kebingungan konsumen dalam pengaturan hukumnya, yang mana hal ini sendiri sudah diatur dalam UU MIG untuk melindungi merek terkenal. Penerapan unsur ini akan memperkuat perlindungan terhadap pemegang hak merek.

Selain itu, Indonesia perlu memperluas definisi *trade dress*, jika dilihat di Amerika Serikat, agar suatu produk dapat memperoleh perlindungan sebagai *trade dress*, produk tersebut harus memenuhi persyaratan makna sekunder (*secondary meaning*) serta sifat non fungsionalitas. Kedua persyaratan ini belum diatur di Indonesia, sehingga penting untuk mengadopsi keduanya guna memperkuat implementasi perlindungan *trade dress* di dalam negeri. Dengan penyempurnaan regulasi, Indonesia dapat mengantisipasi potensi terjadinya sengketa di masa depan dan memberikan bentuk perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang merek untuk menjamin keberlangsungan persaingan usaha.

Analisis Putusan MA No. 402 K/Pdt.Sus/2011 dan Kaitannya dengan Prinsip *Trade Dress* dalam Pencegahan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam perkara No. 402 K/Pdt.Sus/2011 (“Putusan 402”), Kraft Foods Global Brands LLC (“Kraft”), sebuah perusahaan berbadan hukum Amerika Serikat yang dikenal luas melalui produk biskuit bermerek OREO, mengajukan gugatan terhadap PT. Siantar Top Tbk (“Siantar Top”). Perkara ini bermula dari pendaftaran merek ORIORIO oleh Siantar Top yang dinilai Kraft memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek OREO yang sudah terkenal secara internasional dan nasional.

Perjalanan perkara ini bermula ketika Kraft mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang memberikan kewenangan kepada PN Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara apabila salah satu pihak berdomisili di luar wilayah Indonesia. Kraft menegaskan bahwa OREO adalah merek yang telah digunakan secara luas dan berkesinambungan di berbagai negara sejak tahun 1912, dan telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1960 untuk produk biskuit. Di Indonesia, merek OREO telah didaftarkan dalam berbagai nomor pendaftaran di kelas 30, dan telah menjadi aset penting serta dikenal luas oleh

masyarakat.

Dalam gugatannya, Kraft menegaskan bahwa merek OREO telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal, baik berdasarkan penggunaan, promosi, maupun pendaftaran di banyak negara. Bukti-bukti yang diajukan meliputi sertifikat pendaftaran merek yang didaftarkan di DJKI dan di berbagai kantor kekayaan intelektual negara lain, serta bukti penggunaan dan promosi yang intensif dan berkesinambungan. Kraft berpendapat bahwa merek terkenal seperti OREO harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk hak untuk melarang pihak lain menggunakan atau mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek OREO. Di sisi lain, Siantar Top adalah perusahaan Indonesia yang mendaftarkan merek ORIORIO untuk produk sejenis. Penggugat menilai jika ORIORIO meniru merek OREO, baik dari segi bunyi, penulisan, maupun jenis produk, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat dan dianggap sebagai tindakan membonceng ketenaran OREO. Kraft juga mendalilkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran ORIORIO, karena pendaftaran tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari popularitas OREO tanpa upaya promosi sendiri.

Bahwa sebelumnya, Pengadilan pada tingkat pertama menolak gugatan Kraft. Namun, Kraft tidak tinggal diam dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam memori kasasinya, Kraft menegaskan kembali bahwa OREO adalah merek terkenal yang telah digunakan dan didaftarkan lebih dahulu, dan penggunaan ORIORIO oleh Siantar Top merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek terkenal. MA dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa pengadilan memang berwenang memeriksa perkara ini, mengingat salah satu pihak berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya, MA menilai bahwa OREO terbukti sebagai merek terkenal berdasarkan bukti pendaftaran di Indonesia dan berbagai negara, serta penggunaan dan promosi yang luas dan berkesinambungan sejak 1912.

MA juga menegaskan bahwa OREO telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) UU Merek 2001, yaitu pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang diperoleh dari gencarnya promosi, investasi di beberapa negara, dan bukti pendaftaran di berbagai negara. Selain itu

kriteria merek terkenal disebutkan juga dalam Yurisprudensi MA No. 1486 K/Pst/1991 dengan tegas memberikan kriteria merek terkenal yaitu apabila merek tersebut telah dikenal luas melampaui batas wilayah regional, bahkan hingga ke tingkat internasional. Oleh karena itu, apabila suatu merek terbukti telah terdaftar di berbagai negara di dunia, maka merek tersebut dapat dianggap sebagai merek terkenal karena telah tersebar dan digunakan di luar negara asalnya.³⁸

Dalam hal persamaan pada pokoknya, MA menilai bahwa ORIORIO memiliki persamaan pada pokoknya dengan OREO, baik dari segi bentuk, susunan, warna, cara penulisan, maupun penempatan unsur-unsur merek untuk produk sejenis di kelas 30. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator untuk menilai adanya kesamaan mendasar, yaitu: (a) kemiripan tampilan visual; (b) penggunaan kata-kata yang asing atau tidak umum; (c) kemiripan atau kedekatan makna; (d) kesamaan antara kata dan elemen bergambar; serta (e) kemiripan bunyi atau pelafalan. Persamaan tersebut dinilai sangat mungkin menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai asal-usul dan kualitas produk. Selain itu, MA juga menilai bahwa pendaftaran ORIORIO dilakukan dengan itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru atau membongceng popularitas OREO. Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik wajib dibatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi dan Pasal 6 UU Merek 2001.

Akhirnya, MA memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi Kraft, MA menyatakan bahwa merek OREO milik Kraft adalah merek terkenal dan berhak atas perlindungan hukum maksimal di Indonesia. Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran merek ORIORIO milik Siantar Top karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan OREO, dan memerintahkan Direktorat Merek untuk membatalkan pendaftaran merek ORIORIO. Putusan ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. MA menegaskan bahwa merek terkenal, baik dari dalam maupun luar negeri, berhak atas perlindungan maksimal di Indonesia sesuai ketentuan nasional dan internasional. Perlindungan diberikan tidak hanya pada merek yang identik, tetapi juga pada merek yang memiliki

³⁸ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (Januari 2021): 74.

persamaan pada pokoknya, untuk mencegah terjadinya pemboncengan ketenaran dan kerugian ekonomi bagi pemilik merek terkenal. Penilaian persamaan pada pokoknya tidak hanya didasarkan pada persamaan visual, tetapi juga fonetik (bunyi), cara penulisan, dan jenis barang/jasa. Unsur yang menonjol dan dapat menimbulkan kesan persamaan menjadi faktor utama.

Perkara ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa merek terkenal, baik dari dalam maupun luar negeri, berhak atas perlindungan maksimal di Indonesia, dan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, apalagi dilakukan dengan itikad tidak baik, wajib dibatalkan. Penilaian persamaan pada pokoknya harus memperhatikan unsur visual, fonetik, penulisan, dan jenis produk secara menyeluruh. Putusan ini memperkuat kepastian hukum dan menjadi preseden penting dalam penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan pendaftaran merek yang meniru atau membonceng merek terkenal, serta mendorong DJKI untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan merek.

Apabila memakai payung hukum UU MIG 2016 yang berlaku saat ini, Kraft dapat mendasarkan gugatannya pada ketentuan-ketentuan Pasal 76 Ayat (1) jo. (2) dan juga Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Pihak Kraft dapat menguraikan bahwa tindakan Siantar Top merupakan bentuk pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, tindakan ini tidak hanya meniru nama tetapi juga tampilan visual merek yang digunakan dalam praktik bisnis Tergugat. Dengan kata lain, pelanggaran tidak berhenti pada aspek fonetik, tetapi mencakup seluruh tampilan produk dan konsep restoran, yang merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai *trade dress*. Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan jika:

- a. *"Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*

d. *Indikasi Geografis terdaftar.*"³⁹

Pada prinsipnya, kasus ini seharusnya dapat dicegah lebih awal apabila DJKI melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap adanya indikasi persamaan dalam permohonan pendaftaran merek. Merek yang memiliki kemiripan mendasar, khususnya dengan merek terkenal, semestinya langsung ditolak sejak awal proses pemeriksaan.⁴⁰ Walaupun putusan ini terjadi pada saat UU MIG 2016 belum disahkan, akan tetapi putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peniruan bentuk visual baik logo maupun tulisan dari suatu merek terkenal dapat ditindak melalui payung hukum UU MIG, walau sekalipun secara eksplisit istilah *trade dress* belum diatur melalui hukum positif. Analisis terhadap putusan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, mampu memberikan perlindungan terhadap identitas visual dan reputasi merek terkenal. Hal ini menjadi penting mengingat praktik persaingan curang melalui peniruan elemen visual kerap terjadi dalam berbagai industri bisnis. Putusan ini juga menandai pentingnya konsistensi penegakan hukum terhadap merek terkenal dan membuka peluang untuk mendorong pembaruan kebijakan agar mencakup perlindungan eksplisit terhadap *trade dress*. Pendaftaran yang dilakukan Tergugat dapat menjadi bukti dari dalil itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya dikarenakan ada aspek pemboncengan merek yang dilakukan oleh Tergugat.

Dalam kasus ini, Tergugat terbukti meniru elemen merek penggugat, baik dari segi fonetik maupun tampilan visual khasnya (*trade dress*). Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat berusaha memanfaatkan reputasi dan citra merek OREO. Tindakan tersebut termasuk dalam "imitasi usaha secara tidak wajar," yang mencakup pemalsuan identitas dagang dan eksplorasi *goodwill* secara ilegal, dan termasuk ke dalam bentuk persaingan curang. Menurut Pasal 22 dan Pasal 26 UU Anti Monopoli, tindakan ini melanggar larangan persekongkolan curang yang merugikan persaingan sehat serta tindakan yang menyebabkan pelaku usaha lain tersingkir secara tidak adil dari pasar. Mendaftarkan merek serupa dengan maksud membонceng citra visual merek terkenal menciptakan

³⁹ *Ibid*, Pasal. 21 ayat (1).

⁴⁰ Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 566.

hambatan masuk pasar (*entry barrier*) bagi pemilik merek asli, mengacaukan dinamika kompetitif, dan membingungkan konsumen (*brand confusion*). Selain itu, peniruan merek terkenal juga berpotensi merusak struktur pasar dengan mengaburkan perbedaan antara produk asli dan tiruan. Hal ini dapat berakibat pada sulitnya konsumen untuk membuat pilihan rasional, hingga akhirnya persaingan bergeser dari aspek kualitas menjadi sekadar permainan visual dan nama.

Merek biasanya dimanfaatkan oleh seseorang atau entitas tertentu dalam kegiatan industri dan perdagangan guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek dalam aktivitas perdagangan.⁴¹ Pada kasus ini juga bisa dilihat bagaimana keberadaan *trade dress* merupakan unsur penting dalam membangun citra merek, dan bagaimana pengadilan akhirnya mempertimbangkan aspek visual secara implisit untuk melindungi kepentingan merek terkenal. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas, pendekatan serupa tidak dapat dijamin keberlangsungannya dalam kasus-kasus lain. Oleh karena itu, urgensi pengaturan *trade dress* sangat tinggi, baik untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terkenal, maupun untuk menciptakan mekanisme hukum yang efektif dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum, memudahkan pembuktian di pengadilan, serta memberikan penegasan kepada masyarakat luas bahwa eksloitasi elemen visual tanpa izin adalah suatu pelanggaran.

Perilaku persaingan usaha yang tidak sehat pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni tindakan yang bersifat anti-persaingan dan praktik persaingan yang curang. Dasar hukumnya dapat dilihat pada bunyi Pasal 1 angka 6 UU Anti Monopoli, yaitu:

*“Pesaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.*⁴²

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 19.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

Tindakan anti persaingan adalah upaya yang bertujuan untuk menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, sehingga menciptakan kondisi pasar dengan sedikit atau tanpa persaingan sama sekali. Sedangkan persaingan curang, yaitu merupakan perilaku pelaku pasar yang mencari keuntungan atas pesaingnya dengan cara yang menyesatkan, menipu, tidak jujur, memaksa, atau tidak adil. Tindakan yang dilakukan oleh Siantar Top dalam Putusan 402 tidak sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam UU Anti Monopoli, yaitu untuk mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan dapat dikategorikan sebagai persaingan curang. Tindakan yang dilakukan oleh Siantar Top dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak merek, khususnya dalam bentuk *passing off*. Perbuatan ini termasuk dalam praktik persaingan usaha tidak sehat, karena merugikan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya secara sah dan dengan itikad baik. Kerugian tersebut timbul akibat adanya pihak lain yang secara curang memanfaatkan kemiripan atau reputasi merek tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi.⁴³ Lebih lanjut, unsur popularitas dari merek terkenal (*well-known-mark*), sebagaimana terlihat dalam kasus merek OREO, berpotensi memperbesar peluang terjadinya pelanggaran merek, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, di masa yang akan datang.

Putusan ini dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia, utamanya berkaitan dengan *trade dress*. Dengan pengakuan yang tegas terhadap indikator merek terkenal dan *bad faith* sebagai dasar pembatalan pendaftaran, UU MIG menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan atas reputasi usaha yang telah dibangun secara baik oleh pelaku usaha internasional.

PENUTUP

Perkara antara Kraft dan Siantar Top menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam menangani peniruan elemen visual produk (*trade dress*) yang belum diatur secara eksplisit dalam

⁴³ Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 3 (Desember 2011): 180.

perundang-undangan. Meskipun UU MIG telah mengatur merek terkenal, belum ada pengakuan khusus terhadap tampilan visual sebagai unsur pembeda yang dilindungi. Padahal, peniruan *trade dress* berpotensi menyesatkan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karenanya, perlunya pembaruan melalui penafsiran progresif atau amendemen undang-undang untuk mengakui *trade dress* sebagai objek perlindungan hukum. Pengaturan ini bagi pelaku usaha akan lebih menjamin aspek kepastian hukum, mendorong inovasi dalam identitas dagang, serta membantu konsumen membedakan produk asli dan tiruan. Perlindungan *trade dress* pada akhirnya mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan. UU Merek dan Indikasi Geografis maupun UU Anti Monopoli telah menyatakan bahwa penggunaan reputasi atau ketenaran pelaku usaha lain dengan cara yang menyesatkan konsumen serta memanfaatkan keunggulan pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat karena dapat mengganggu struktur pasar yang adil dan efisien. Sehingga perlindungan dan pengaturan mengenai *trade dress* dalam melindungi merek terkenal harus secara komprehensif dimasukkan dalam ketentuan perundangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek. Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/Pdt.Sus/2011.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/Pst/1991.

BUKU

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaiddillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus, Cetakan Pertama. Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007.
Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Novianti, Trias Palupi Kurnianingrum, Sulasi Rongiyati, dan Puteri Hikmawati. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Sasongko, Wahyu. *Hukum Perdata dalam Berbagai Perspektif*. Lampung: Harakindo Publishing, 2015.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Suryodiningrat, R. M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.

ARTIKEL JURNAL

Afif, Muhamad Shafwan, dan Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021).

- Dogan, Stacey L. "What Is Dilution, Anyway?" *Michigan Law Review First Impressions* 105 (2006): 103.
- Dwisvimiari, Inge. "Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016).
- Elisabeth, D. A. N., dan R. Rahaditya. "Penggabungan Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Atas Pelanggaran Merek." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris* 8, no. 1 (Juni 2014).
- Girsang, Junimart, Florianus Y. P. A., Rina S., dan Novita. "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika, dan Australia." *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (April 2021).
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 3 (Desember 2011).
- Ketushatira, Kritika. "Trade Dress Protection on the Overall Appearance of Stores in Thailand." *Thammasat Business Law Journal* 9 (2019).
- Kurniawan, Rizki, dan Edi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Terhadap Passing Off dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.)." *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (Desember 2021).
- Laksmana, Muhammad Faizal Akbar. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan Dengan Amerika)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (September 2021).
- Lobo, Lionita Putri, dan Indirani Wauran. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (Januari 2021).
- Putra, M. D. R., dan H. S. Disemadi. "Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022).
- Shpetner, Michele A. "Determining a Proper Test for Inherent Distinctiveness in Trade Dress." *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 8, no. 3 (1998).
- Stevens, Linda, dan Mark S. Vanderbroek. "Protecting and Enforcing Trade Dress." Paper presented at the 32nd Annual Forum on Franchising, American Bar Association, Toronto, Ontario, October 14–16, 2009.
- Sujatmiko, Agung. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek." *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011).
- Tarigan, Nathanael Eljuhar. "Urgensi Pengakuan Konsep Trade Dress dalam Hukum Positif Indonesia: Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika." Skripsi, Universitas Indonesia, 2023.

SUMBER INTERNET

Boen, Hendra Setiawan. "Dapatkankah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?" Hukum Online. Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkankah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>.

Fashion & Law Journal. "Virtual Trade Dress and Its Legal Implications." Diakses 02 Agustus 2024. <https://fashionlawjournal.com/virtual-trade-dress-and-its-legal-implications/>.

World Intellectual Property Organization. "Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah." Diakses pada 18 Oktober 2024 dari https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf.