

Analisis Sengketa Merek Terkenal Internasional di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek ARC'TERYX)

Brian Valentino Lates Cal Cariver

Universitas Negeri Surabaya

brian.23175@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa merek dagang antara Arc'teryx, merek terkenal asal Kanada, dengan pihak yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu di Indonesia tanpa otorisasi resmi. Meskipun Arc'teryx telah dikenal secara global, sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, bukan yang pertama kali menggunakan atau terkenal secara internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Arc'teryx dalam memperjuangkan hak mereknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Arc'teryx dapat mengajukan gugatan pembatalan merek atas dasar pendaftaran dengan itikad tidak baik. Selain itu, tersedia jalur alternatif melalui mekanisme lisensi atau akuisisi terhadap merek yang telah terdaftar di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Arc'teryx merupakan merek terkenal secara global, posisinya dalam sistem hukum merek Indonesia tetap lemah jika tidak melakukan pendaftaran. Perlindungan hukum hanya dapat diperoleh jika Arc'teryx mampu membuktikan unsur ketenaran merek dan adanya pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Sengketa ini juga berdampak pada pelindungan konsumen, karena penggunaan merek yang menyesatkan dapat merugikan pihak pembeli. Dengan demikian, penyelesaian sengketa merek asing tidak hanya menyangkut hak pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Perlindungan Merek, Sengketa Merek

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan keterbukaan pasar, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual—khususnya merek dagang—menjadi isu strategis bagi para pelaku usaha, baik domestik maupun internasional (Santika, 2023). Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai simbol reputasi dan jaminan kualitas bagi konsumen. Karena itu, sengketa merek, terutama yang melibatkan merek asing terkenal (well-known mark), menjadi tantangan penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia telah mengatur sistem perlindungan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang ini, dikenal prinsip first to file yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali

endaftarkan merek, terlepas dari penggunaan sebelumnya. Namun, pengecualian diberikan terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar tetapi telah dikenal luas oleh publik Indonesia. Pelindungan ini merujuk pada ketentuan internasional, seperti Konvensi Paris, yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

Permasalahan muncul ketika prinsip-prinsip hukum tersebut diuji dalam praktik. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah sengketa merek Arc'teryx, merek perlengkapan outdoor asal Kanada yang dikenal luas secara global (Wijaya & Cahyaningsih, 2024). Di Indonesia, hak lisensi penggunaan merek Arc'teryx diklaim dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok bernama Perfect Supply Chain Co. Ltd. yang menunjuk PT ATX Asia Sport Product sebagai pengembang pasar lokal. Namun, pembukaan toko resmi Arc'teryx di Bali pada Februari 2025 menimbulkan kontroversi,

setelah pihak Arc'teryx Kanada menyatakan tidak memiliki toko resmi di Indonesia dan mencurigai bahwa produk yang beredar adalah palsu.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan penggunaan merek terkenal yang belum terdaftar oleh pemilik aslinya di negara lain, serta bagaimana hukum Indonesia memberikan pelindungan kepada pemilik merek asing dan kepada konsumen yang dirugikan oleh praktik pemalsuan merek (Purnama et al., 2023).

Untuk mengkaji hal ini secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi keadilan John Rawls, yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam tatanan sosial. Rawls menekankan bahwa institusi sosial harus menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang rentan—dalam konteks ini, termasuk konsumen yang dirugikan oleh informasi palsu, serta pemilik merek asli yang kehilangan hak eksklusifnya karena lemahnya pelindungan hukum di yurisdiksi asing (Marzuki, 2011). Dengan menggunakan dua prinsip keadilan Rawls—kesetaraan hak dan restrukturisasi ketimpangan sosial-ekonomi—penelitian ini akan menelaah bagaimana pelindungan hukum merek asing dapat diupayakan secara adil dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum yang mengatur pelindungan merek, khususnya terhadap merek asing terkenal di Indonesia, serta mengevaluasi langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Arc'teryx Kanada dalam menyikapi peredaran produk bermerek Arc'teryx yang diduga tanpa otorisasi resmi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini akan menguraikan beberapa pertanyaan utama, yaitu: pertama, apa dasar hukum yang mengatur pelindungan terhadap merek asing terkenal di Indonesia? Kedua, tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak Arc'teryx Kanada dalam

menghadapi dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan merek di Indonesia? Dan ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek asing di Indonesia menurut ketentuan hukum yang berlaku?

METODE

Metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis bagaimana norma-norma digunakan dalam hukum positif, akan digunakan untuk mempersiapkan penelitian ini. Metode ini menggunakan data sekunder dari kepustakaan, sehingga sering disebut sebagai penelitian hukum normatif atau studi doktrinal.. Karena berfokus pada studi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi doktrinal.

Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dipandang sebagai sistem normatif yang otonom dan terpisah dari dinamika sosial masyarakat. Penulis juga akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian ini. Semua peraturan hukum, terutama yang berkaitan dengan Merek dipahami melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Pada pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, data sekunder menjadi sumber utamanya, hal ini biasa disebut dengan library research, yang dimana sumber dari penelitiannya diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nugraha & Krisnamurti, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Yang Mengatur Pelindungan Merek di Indonesia

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelindungan merek dagang dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami kemajuan yang substansial.

Berdasarkan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Perjanjian TRIPS, Indonesia berkomitmen untuk mematuhi standar hukum internasional, dan undang-undang ini merupakan cara untuk beradaptasi dengan dinamika perdagangan global. Dalam hal ini, perlindungan merek berfungsi sebagai alat identifikasi produk sekaligus sebagai upaya preventif untuk menjaga persaingan yang sehat, memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, dan melindungi hak-hak produsen dan konsumen, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut (Purnama et al., 2023) bahwa negara memberikan hak tunggal kepada pemilik merek dagang terdaftar untuk menggunakan merek dagang mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Nomor 5. Ini menunjukkan bahwa merek dagang baru mendapatkan perlindungan hukum setelah selesainya prosedur pendaftaran dan penerbitan sertifikat resmi. Posisi hukum pemilik merek menjadi sangat kuat dan terlindungi secara hukum karena hak ini, yang mencakup kemampuan untuk menggunakan merek itu sendiri atau memberikan otorisasi (lisensi) kepada pihak ketiga.

Menurut (Achmad & Adlhiyati, 2023) Undang-undang ini melindungi berbagai bentuk merek dagang, mulai dari bentuk suara dan hologram hingga simbol visual seperti nama, logo, gambar, dan huruf. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada elemen konvensional tetapi juga menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan inovasi pemasaran.

Undang-undang ini dengan jelas menjelaskan keadaan di mana merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak dalam Pasal 20 dan 21. Perlindungan merek terkenal, baik asing maupun domestik, yang dikenal luas dan diakui oleh masyarakat umum meskipun tidak terdaftar di Indonesia adalah salah satu masalah utamanya. Jika penerapannya secara signifikan atau sepenuhnya identik dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang atau jasa yang sebanding atau tidak terkait, pendaftaran ditolak. Klausul ini adalah

bagian penting dari undang-undang yang menjaga terhadap pengakuan sepihak atas merek dagang asing yang sudah terkenal di seluruh dunia atau disebut pembajakan (Gunawan, 2022).

Undang-undang ini juga mengatur perlindungan merek terdaftar berlangsung selama sepuluh tahun setelah diterima, dan dapat diperpanjang untuk sepuluh tahun tambahan. Jika pemilik merek dagang menyatakan bahwa barang atau jasa yang bersangkutan masih diproduksi dan/atau dijual, maka perpanjangan ini dapat diberikan (Nasution et al., 2016).

(Sitohang et al., 2025) berpendapat, bahwa aturan ini memberikan landasan bagi mereka yang telah dirugikan oleh pendaftaran merek dagang yang melanggar hukum. Pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum atas suatu merek, termasuk pemilik merek terdaftar atau pemilik merek terkenal yang belum terdaftar namun telah digunakan secara luas, berhak mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga apabila pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik. Menurut (Ramadhani & Roisah, 2024) dalam konteks ini, penggunaan merek oleh pendaftar pertama yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari reputasi atau ketenaran merek milik pihak lain dapat dianggap sebagai bentuk pendaftaran yang tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahkan, dalam beberapa kasus, jika merek tersebut tidak sesuai dengan kesesuaian masyarakat atau standar hukum yang berlaku, Komisi Banding Merek Dagang dapat menyarankan agar merek tersebut sepenuhnya dilarang.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak kekayaan intelektual berupa merek melalui sistematika yang logis dan prosedural. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) dan pengetahuan hukum para hakim Pengadilan Niaga dalam

menafsirkan kasus-kasus merek, terutama ketika menangani perselisihan antara merek domestik dan internasional.

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak ARC'TERYX Kanada.

di Indonesia untuk perlindungan merek menganut sistem First to file. Hal ini dapat dicermati pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa: Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya.

Di terangkan bahwa Sistem First to File adalah siapapun yang mengajukan permohonan terlebih dahulu, ialah yang akan diberikan perlindungan oleh negara. Apabila, pemilik merek tidak melakukan permohonan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bidang Merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menganggap bahwa pemilik merek tidak mempunyai upaya untuk melindungi mereknya. Menurut Pasal 3 UU MIG, hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Tanpa pendaftaran, merek tidak akan mendapat perlindungan hukum di Indonesia, meskipun telah terkenal secara global.

Namun, mereka masih memiliki opsi hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, terutama jika dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari pemegang merek saat ini. Berdasarkan pernyataan DJKI, Arc'teryx pusat tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia. Sebaliknya, perusahaan asal China lebih dulu mengajukan pendaftaran merek Arc'teryx pada tahun 2019 dan telah memperoleh hak atas merek tersebut di Indonesia. Akibatnya, merek tersebut secara hukum menjadi milik pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu.

Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis memberikan peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan

keberatan saat proses pendaftaran merek berlangsung. Namun, dalam kasus Arc'teryx, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan saat masa publikasi.

Gugatan Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis), Arc'teryx pusat dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga apabila ditemukan bahwa merek "Arc'teryx" telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia tanpa hak dan dengan itikad tidak baik. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek dapat ditolak atau dibatalkan jika terbukti dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya dan memiliki niat tidak jujur, seperti meniru atau memanfaatkan ketenaran merek asing untuk keuntungan pribadi. Gugatan ini dapat diajukan oleh Arc'teryx pusat dengan membawa bukti-bukti bahwa: Merek Arc'teryx telah terkenal secara internasional sebelum didaftarkan di Indonesia, pihak yang mendaftarkan tidak memiliki hubungan komersial, lisensi, atau afiliasi hukum dengan Arc'teryx pusat, tindakan pendaftaran tersebut merugikan secara ekonomi dan reputasi merek global Arc'teryx.

Jika pengadilan memutuskan bahwa pendaftaran dilakukan tanpa itikad baik, maka merek tersebut dapat dibatalkan secara hukum dan hak eksklusifnya dikembalikan kepada Arc'teryx pusat. Keputusan ini akan memperkuat posisi hukum Arc'teryx dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan mencegah penyalahgunaan merek lebih lanjut.

Di sektor perdagangan nilai-nilai dasar keadilan, kewajaran, kepatutan, dan itikad baik sangat penting. Prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan tercermin dalam itikad baik. Dalam hal ini, itikad baik merupakan kekuatan sosial universal yang mengatur interaksi mereka satu sama lain. Yaitu, setiap warga negara harus berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara lainnya.

Tan Tee Jim mengungkapkan bahwa, "Legal protection of the mark would protect the trader's goodwill against unfair trading practices and help in facilitating consumer

information and preventing consumer confusion. The protection would in turn ensure that the mark plays an important role in the public interest in stimulating trade and the efficient distribution of goods and services."(Jim, 2021).

Terjemahan bebasnya yaitu: "Perlindungan hukum atas merek akan melindungi niat baik pedagang terhadap praktik perdagangan yang tidak adil dan membantu memfasilitasi informasi konsumen dan mencegah kebingungan konsumen. Menurut (Jened, 2023), perlindungan pada gilirannya akan memastikan bahwa merek memainkan peran penting dalam kepentingan publik dalam merangsang perdagangan dan distribusi barang dan jasa yang efisien."(Jim, n.d). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pemilik merek harus memiliki itikad baik, pada saat pendaftaran merek ataupun selama dalam menguasai hak atas merek yang dipunyainya.

Kemudian pendekatan komersial, yaitu negosiasi, lisensi, atau akuisisi Merek. Sebagai alternatif dari jalur litigasi, Arc'teryx Kanada juga dapat menempuh pendekatan bisnis melalui proses negosiasi dengan pemilik merek terdaftar di Indonesia. Pemilik merek yang telah terdaftar memberikan hak penggunaan merek kepada Arc'teryx pusat untuk jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu, misalnya Indonesia, dengan imbalan royalti atau bentuk kompensasi lainnya. Cara ini memungkinkan Arc'teryx tetap dapat menjalankan kegiatan komersial tanpa harus menunggu proses pengadilan selesai. Arc'teryx pusat juga dapat mengakuisisi hak atas merek secara permanen dari pemilik lokal melalui kesepakatan pengalihan. Setelah akuisisi, Arc'teryx dapat mendaftarkan ulang merek atas nama perusahaannya sendiri.

Untuk perincian lebih lanjut, lisensi merek dagang adalah otorisasi yang diberikan oleh pemilik merek dagang terdaftar kepada pihak ketiga untuk penggunaan merek dagang sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, berdasarkan perjanjian tertulis. Pemilik merek dagang (pemberi lisensi) dan penerima lisensi (penerima lisensi) harus

menandatangi perjanjian tertulis agar lisensi dapat disahkan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur oleh perjanjian tersebut, yang juga menentukan wilayah, jangka waktu, dan tingkat penggunaan merek, serta royalti atau kompensasi apa pun.

Perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dapat ditegakkan terhadap pihak ketiga. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 36/2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pencatatan ini menjamin pengakuan resmi atas lisensi dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Kemudian, apabila dilihat dari sisi perlindungan konsumen, sudah sangat jelas ini merugikan bagi kalangan konsumen yang telah berharap kedatangan merk outdoor terkenal ini, tetapi ternyata bukan resmi dari pihak Arc'teryx Kanada. Dan juga konsumen yang terlanjur membeli produk dari outlet Arc'teryx dibuka di Beachwalk Shopping Center, Bali, mengklaim sebagai outlet resmi pertama merek outdoor premium asal Kanada di Indonesia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak mendasar, di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dibeli. Dalam konteks kasus Arc'teryx di Indonesia, apabila konsumen membeli produk yang secara visual dan merek menyerupai produk Arc'teryx asli, namun ternyata tidak diproduksi atau didistribusikan oleh pihak resmi Arc'teryx Kanada, maka hak-hak tersebut dapat dikatakan telah dilanggar.

Konsumen berhak mengetahui keaslian produk yang mereka beli, termasuk informasi tentang produsen dan legalitas distribusinya. Ketika produk yang beredar diduga palsu atau tidak mendapatkan lisensi dari pemegang hak merek resmi, maka konsumen tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi dirugikan secara fisik (misalnya jika produk tidak memenuhi standar keselamatan). Hal ini membuka ruang bagi konsumen untuk

menuntut ganti rugi atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, jika terbukti bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan jaminan atau perjanjian yang dijanjikan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, kasus Arc'teryx tidak hanya relevan dalam konteks sengketa merek, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen, di mana kejelasan legalitas dan informasi produk menjadi krusial dalam memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen di pasar Indonesia.

Dalam kasus ini, terjadi dualisme penggunaan merek "Arc'teryx" di Indonesia, di mana Arc'teryx sebagai merek dagang global tidak memiliki hak eksklusif di Indonesia karena telah lebih dulu didaftarkan oleh pihak lain. Produk "Arc'teryx" yang beredar di Indonesia berasal dari pemegang merek lokal, yang belum tentu menjual produk asli, berkualitas setara, atau berasal dari manufaktur resmi (Johny, 2016).

Kemudian, perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a, b, c, dan h, menjadi aspek hukum yang turut terdampak. Pasal tersebut memberikan jaminan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (huruf a), berhak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (huruf b), mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (huruf c), serta memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (huruf h).

Apabila merek Arc'teryx yang dikenal luas secara global digunakan atau dipasarkan di Indonesia oleh pihak yang bukan pemilik merek sah, dan barang tersebut tidak sesuai standar internasional yang diasosiasikan

dengan nama Arc'teryx, maka besar kemungkinan konsumen akan tertipu mengenai kualitas dan keaslian produk yang mereka beli (Kurniawan & Setyawan, 2024). Kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar serta barang yang sesuai jaminan Prasetyo et al., 2024). Konsumen yang merasa membeli produk resmi dan berkualitas tinggi, namun nyatanya menerima produk tiruan atau tidak sesuai ekspektasi, jelas mengalami kerugian secara ekonomi maupun moral. Oleh karena itu, sengketa merek tidak hanya menyangkut kepentingan pelaku usaha atau pemilik merek semata, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merk Asing di Indonesia Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sengketa merek asing umumnya terjadi apabila suatu merek yang telah digunakan dan/atau didaftarkan di luar negeri, telah didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain di Indonesia tanpa hak, dan tanpa hubungan hukum dengan pemilik merek sebenarnya.

Dalam kerangka Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, penyelesaian sengketa merek asing di Indonesia dimulai dengan mekanisme keberatan administratif yang dimuat dalam Pasal 16. Setiap pihak berkepentingan termasuk pemilik merek asing dapat mengajukan keberatan tertulis kepada DJKI dalam jangka waktu dua bulan sejak pengumuman permohonan pendaftaran merek (Pasal 16 ayat (1)–(3)). Jika keberatan dikabulkan, permohonan pendaftaran ditolak sebelum sampai ke tahap pendaftaran, namun jika ditolak, pemohon dapat menyampaikan sanggahan sesuai Pasal 17, yang kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa DJKI untuk menilai kesesuaian merek dengan ketentuan Pasal 20 (merek tidak dapat didaftarkan) dan Pasal 21 (perlindungan merek terkenal dan larangan itikad tidak baik).

Apabila sengketa tidak terselesaikan di tingkat DJKI, pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (Pasal 28–30). Permohonan banding harus diajukan tertulis dalam waktu 90 hari sejak penolakan, dan Komisi memiliki waktu paling lama tiga bulan untuk memutuskan sebelum keputusan tersebut dapat diuji ke Pengadilan Niaga apabila salah satu pihak merasa belum diperlakukan adil. Sebagai alternatif, Undang-Undang juga mengakomodasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sesuai Pasal 93, yang memberi fleksibilitas dan kecepatan bagi pemilik merek asing untuk mencapai penyelesaian tanpa harus melalui proses litigasi penuh.

Di ranah peradilan atau litigasi, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis membedakan antara gugatan pelanggaran hak merek (Pasal 83–84) dan gugatan pembatalan pendaftaran (Pasal 76–78). Dalam gugatan pelanggaran, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat menuntut ganti rugi dan penghentian segala aktivitas penggunaan merek yang serupa untuk barang/jasa sejenis, bahkan meminta penetapan sementara (Pasal 94–96) untuk mencegah peredaran barang pelanggaran sebelum putusan akhir. Sementara itu, jika merek asing telah didaftarkan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik atau bertentangan dengan merek terkenal, pemilik merek asli berhak mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ke Pengadilan Niaga dengan batas waktu lima tahun sejak pendaftaran, atau tanpa batas jika terbukti itikad tidak baik yang jika dimenangkan akan mengakibatkan penghapusan merek oleh Menteri (Pasal 91–92).

Lanjutan, penetapan sementara (Pasal 94–96) memungkinkan pemilik merek mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menghentikan peredaran barang pelanggaran sebelum putusan inkraft, dengan tenggat penanganan dua hari kerja sejak permohonan diterima. Kedua, jangka waktu pemeriksaan substantif di DJKI dibatasi paling lambat 150 hari

(Pasal 23), dan pengumuman permohonan dalam 15 hari (Pasal 14), yang memacu kejelasan status hukum merek dalam waktu terukur. Ketiga, jika keputusan banding atau putusan Pengadilan Niaga tidak memuaskan, tersedia upaya hukum lanjutan berupa kasasi (Pasal 78) dan peninjauan kembali (Pasal 89), sehingga mekanisme peradilan berjenjang dapat memastikan konsistensi penerapan hukum. Keputusan akhir apakah itu pendaftaran, penolakan, pembatalan, atau penghapusan merek kemudian diwujudkan oleh Menteri dengan mencoret atau menerbitkan sertifikat baru dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 91–92).

KESIMPULAN

Sengketa merek Arc'teryx di Indonesia menunjukkan pentingnya pendaftaran merek secara proaktif di negara yang menganut sistem first to file, seperti Indonesia. Karena tidak mendaftarkan mereknya lebih dulu, Arc'teryx pusat kehilangan hak hukumnya, meskipun merek tersebut terkenal secara global. Untuk mengatasi hal ini, Arc'teryx dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan pembatalan dengan dasar itikad tidak baik, atau mempertimbangkan pendekatan komersial seperti lisensi atau akuisisi. Namun, masing-masing jalur memiliki risiko dan tantangan tersendiri, seperti proses hukum yang panjang dan pembuktian yang kompleks.

Sengketa ini juga berdampak pada konsumen, yang bisa tertipu membeli produk tidak resmi. Oleh karena itu, pengawasan pasar dan perlindungan konsumen perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kasus ini mencerminkan perlunya kerja sama internasional dan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum atas merek terkenal di Indonesia. Tanpa langkah strategis dan perbaikan regulasi, sistem saat ini berisiko disalahgunakan dan merugikan pemilik merek serta konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., & Adhityati, Z. (2023). Legal Reasoning: How Well-Known Marks are Positioned Through Legal Positivism. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1),

55.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68>
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141-164.
- Jened, R. (2013). *Hukum Merek: Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group.
- JIM, T. (2021). *Law of Trade Marks in Singapore* (4th ed.). Sweet & Maxwell Singapore.
- Johnny Ibrahim, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Prasetyo, M. A., Adawiyah, R., Mahulae, R. N., & Nainggolan, M. (2024). Analisis yuridis putusan nomor 811 K/Pdt. Sus-HKI/2021 tentang sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. *Unram Law Review*, 8(1).
- Purnama, A. P., Chumbradika, C., & Wahyono, W. (2023). Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung Menolak Permohonan Kasasi Dalam Kasus Sengketa Merek. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 232-246.
- Putri, D. A. F. R. P., & Sutrisno, B. (2024). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt. Sus-Hki/2014). *Commerce Law*, 4(1).
- Kurniawan, I. D., & Setyawan, V. P. (2024). The Importance of Protecting E-Commerce Consumer Personal Data. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 51-55.
- Marzuki, M. (2011). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (7th ed.). Kencana.
- Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97-114.
- Nasution, M., Iwan, Faury, A., & Lubi, Z. (2016). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana.
- Ramadhani, A. P., & Roisah, K. (2024). *Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor: 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. 7(1)*.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sitohang, G. S., Syahbana, E., Alisyah, J., & Purba, B. (2025). Analisis Sengketa Merek Dagang dan Perlindungan Hak Milik Menurut Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2164-2169.
- Wijaya, Antonius Ivananda Dias & Cahyaningsih, Diana Tantri. (2024). Inkonsistensi Mahkamah Agung Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 72-87.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.381>