
**ANALISA PEMBATALAN MEREK DAGANG PUMA
(Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN_Niaga_Jkt.Pst)**

Fajar Fivi Kholifah¹ @, Dyah Ochtorina Susanti², Rhama Wisnu Wardhana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jember

@¹ fajarfivikholidah0@gmail.com, @² dyahochtorina@unej.ac.id, @³

Rhamawisnu@gmail.com

Abstract

In an increasingly competitive global economic era, brands play a crucial role as product identifiers and symbols of corporate reputation. Trademark disputes frequently arise, particularly involving well-known brands that become targets of free-riding on their fame. A prominent case is the dispute between PUMA SE, a global company from Germany, and Reno Mustopoh, the owner of the local brand “PUMA & Jumping Cat” for mosquito repellent products. This study aims to analyze the mechanism for trademark cancellation based on bad faith under Law Number 20 of 2016, as well as to examine the ratio decidendi of the judges in Decision No. 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN_Niaga_Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that trademark cancellation on the grounds of bad faith is regulated in Articles 21 and 77 of the Trademark Law, and the court may cancel a trademark if there is evidence of free-riding on a well-known brand. The judges’ ratio decidendi is considered to align with positive law, although there remains room for evaluation regarding the standard of proof for bad faith in trademark registration. This study emphasizes the importance of the first-to-file principle accompanied by good faith and strong evidence to prevent misuse of the trademark protection system. The findings are expected to contribute both theoretically and practically to the strengthening of trademark law in Indonesia.

Keywords: Bad faith, Well-Known Trademark, Trademark Cancellation, PUMA

1. PENDAHULUAN

Merek juga disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen dengan menggunakan merek atas barang-barang atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. 1 Pengertian merek sebagaimana dinormakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) yang menyebutkan bahwa²: “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.”

Berdasarkan uraian pengertian merek pada Pasal 1 angka 1 UU Merek tersebut menggambarkan bahwasanya merek dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu merek barang dan merek jasa. Dan dalam pembagian merek tersebut juga ditemukan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Merek yang mengemukakan bahwa merek adalah meliputi merek dagang dan merek jasa.³

Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham) 4 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI).⁵ Yang dalam hal ini menjelaskan Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Hal ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan menurut UU Merek, sehingga pemilik merek tidak dapat mengajukan gugatan hukum merek jika ada pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara meniru merek yang bersangkutan.

Di Indonesia perlindungan hukum tentang merek sudah diatur dengan baik tapi pada prakteknya masih banyak sekali kasus yang terjadi seperti halnya sengketa merek dagang, khusus nya pada merek terkenal. Definisi merek terkenal diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek 2016. dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu Merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Merek terkenal seringkali terjadi sengketa seiring tingginya tingkat persaingan antar pengusaha. Seperti sebuah merek terkenal terdaftar yang ternyata ditemukan kesamaannya terdaftar pada jenis kelas barang yang sama maupun pada jenis kelas barang yang berbeda. Undang-undang hanya melindungi merek yang telah terdaftar saja, baik terhadap merek asing atau

merek lokal, terkenal maupun tidak terkenal. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan jika melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana ialah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Kehadiran suatu merek baru yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terkenal yang sudah lebih dahulu didaftarkan dianggap sebagai bencana bagi merek terkenal. Beberapa menggunakan merek terkenal untuk membonceng ketenaran merek tersebut.

Pelanggaran merek akhir-akhir ini sering terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha, salah satunya pelanggaran yang menyangkut merek terkenal. Merek terkenal merupakan makna dari suatu merek yang secara umum di kenal secara luasa dalam masyarakat. Hal ini sangat merugikan pihak pemilik merek terkenal baik itu dalam kategori sejenis maupun tidak sejenis. Karena reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal bisa rusak dengan munculnya produk dalam kategori yang sama atau kategori lain yang mengakibatkan tersesatnya konsumen. Merek terkenal sangat menjaga reputasinya karena konsumen sudah lebih dulu mengenal produk tersebut sehingga ruang lingkup yang dijaga bukan hanya sekedar merek tetapi mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), lambang kualitas, sarana mutu, dengan jaminan menghasilkan mutu besar, walaupun dengan harga yang cukup tinggi.

Pelanggaran terhadap merek tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. beberapa contoh permasalahan merek yang terjaid di Indonesia adalah sengketa merek terkenal PUMA SE brand pakaian, alas kaki dan juga alat olahraga yang merupakan brand asal jerman yang berdiri sejak tahun 1948. Brand PUMA telah mendirikan anak Perusahaan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya yang Bernama PT. PUMA CAT INDONESIA. Melalui kuasa hukumnya “PUMA” dan “PUMA & Kucing Melompat” beserta variasinya yang telah terkenal di seluruh dunia menggugat merek PUMA pada kelas 05 dengan jenis barang Obat nyamuk yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak 14 desember 2009 nomor pendaftaran IDM000229381 dengan pemilik Reno Mustopoh yang beralamat di jalan asia medan, Indonesia.

Dalam sengketa ini poin permasalahan disini terdapat pada merek PUMA yang sama-sama tercantum dalam kedua brand, dan juga bentuk design dan juga logo dari “PUMA” dan “PUMA & Kucing Melompat” yang di rasa dapat menimbulkan konsepsi keliru bagi masyarakat karena mereka bisa menganggap produk merek PUMA pada kelas 05 dengan jenis barang obat nyamuk yang berasal dari Indonesia terasosiasi dengan “PUMA” dan “PUMA & Kucing Melompat” yang berasal dari Jerman. Merek PUMA milik tergugat Reno mustopo membantah adanya tuduhan itu karena merasa dalam proses pendaftarannya merek PUMA tidak memenuhi unsur iktikad tidak baik dengan merek milik pihak manapun sehingga merek PUMA telah melewati pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikatnya. Dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek dengan mempertimbangkan ada tidaknya niat membonceng itikad tidak baik juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 UU Merek 2016. Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pembatalan merek atas dasar itikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah Ratio Decidendi hakim dalam putusan No. 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN_Niaga_Jkt.Pst. sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian analisis pembatalan merek dagang puma menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan- aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian ini seperti juga disebut sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it decided by the judge through judicial process).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembatalan Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Itikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran merek secara umum diartikan sebagai niat yang tidak jujur atau niat merugikan pihak lain, seperti menjiplak, meniru, atau membonceng ketenaran merek yang telah terkenal sebelumnya. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam praktiknya, pembuktian adanya itikad tidak baik menjadi bagian penting dalam pembatalan merek. Hakim akan menilai apakah tergugat mengetahui bahwa merek yang ia daftarkan telah dikenal luas sebelumnya, apakah ada hubungan hukum dengan pemilik asli, serta apakah pendaftaran dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari ketenaran merek tersebut. Oleh karena itu, sistem pembatalan merek menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek, sekaligus menjaga kepercayaan konsumen dalam pasar perdagangan modern.

Pembatalan merek merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pendaftaran merek yang tidak sah atau dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, khususnya yang mengandung itikad tidak baik. Tujuan utama dari pembatalan merek adalah untuk menjaga keadilan dalam sistem pendaftaran serta memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Dengan adanya mekanisme ini, hukum berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan hak merek oleh pihak yang tidak memiliki niat baik, seperti peniru, pembonceng reputasi, atau pelaku persaingan usaha tidak sehat. Pengabulan gugatan pembatalan oleh pengadilan akan menghapus status hukum merek tersebut dari Daftar Umum Merek, sehingga tidak lagi memiliki perlindungan secara hukum. Oleh karena itu, pembatalan merek bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan alat untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam ranah kekayaan intelektual.

Pembatalan merek memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pembatalan merek merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut

keadilan apabila terdapat pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak sah, terutama apabila dilakukan dengan itikad tidak baik. Secara yuridis, dasar hukum pembatalan merek disusun berdasarkan dua asas penting dalam teori hukum, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) dan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Dengan demikian, pengaturan pembatalan merek tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar (grundnorm), tetapi juga dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih teknis sebagai *lex specialis*.

Pengaturan mengenai pembatalan merek tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga dijabarkan secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai *lex specialis*, berikut dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknisnya yang berlaku.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai norma dasar dalam sistem hukum nasional, UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Norma ini memberikan fondasi konstitusional bagi pengakuan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak atas merek, dan sekaligus mengatur mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran, termasuk melalui jalur pembatalan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang ini merupakan regulasi utama (*lex specialis*) yang secara khusus mengatur mengenai sistem pendaftaran, perlindungan, pengalihan, penghapusan, dan pembatalan merek di Indonesia. Dalam konteks pembatalan merek, Undang-Undang ini memberikan legitimasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan apabila terdapat indikasi bahwa suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

3. Peraturan Pelaksana dan Teknis

Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU Merek, pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana yang bersifat administratif dan teknis. Dua peraturan penting dalam konteks ini adalah:

- a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang mengatur secara teknis tentang tata cara pengajuan permohonan, penolakan, hingga pembatalan merek, termasuk prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur biaya administrasi dalam proses hukum kekayaan intelektual, termasuk pengajuan gugatan pembatalan merek.

4. Hukum Acara dan Wewenang Pengadilan

Selain dasar materiil, dasar hukum pembatalan merek juga mengacu pada peraturan hukum acara dan kewenangan lembaga peradilan. Gugatan pembatalan merek secara hukum diperiksa oleh Pengadilan Niaga, sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum yang memiliki yurisdiksi khusus terhadap perkara kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 dan Pasal 10, memberikan dasar hukum bagi pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman secara merdeka, termasuk dalam mengadili sengketa pembatalan merek.

5. Ketentuan Internasional

Indonesia juga terikat pada beberapa perjanjian internasional yang relevan, seperti:

- a) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan
- b) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement di bawah naungan WTO. Kedua perjanjian ini mewajibkan negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan menyediakan mekanisme pembatalan terhadap pendaftaran yang melanggar hak pihak lain.

Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkup Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau domisili hukumnya. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 77 ayat (2) UU MIG, yang menyatakan bahwa: *“Gugatan pembatalan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”* Pembuktian atas alasan-alasan ini menjadi beban utama penggugat. Oleh karena itu, dalam praktik, penggugat umumnya melampirkan bukti penggunaan merek sebelumnya, survei pasar, data konsumen, hingga hasil pemeriksaan dari lembaga survei independen untuk menunjukkan eksistensi, reputasi, serta potensi kerugian atas pendaftaran merek yang disengketakan.

Secara umum, prosedur pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Penggugat mengajukan surat gugatan tertulis kepada ketua Pengadilan Niaga, dilengkapi dengan dokumen identitas, bukti kepemilikan atau penggunaan merek sebelumnya, dan alasan pembatalan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan Pasal 77 ayat (1) UU Merek.

2. Pemeriksaan Formalitas dan Administrasi

Pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memenuhi syarat administrasi, termasuk pembayaran biaya perkara sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

3. Persidangan

Persidangan dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata, dengan tahap-tahap seperti mediasi, pembacaan gugatan jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, dan kesimpulan.

4. Putusan Pengadilan

Hakim Pengadilan Niaga akan memutuskan apakah merek tersebut dibatalkan atau tetap sah secara hukum. Putusan ini bersifat inkraht jika tidak diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

5. Pencatatan Pembatalan

Apabila gugatan dikabulkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mencoret merek dari Daftar Umum Merek setelah menerima salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sesuai mekanisme administrasi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terhadap putusan Pengadilan Niaga, para pihak dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG. Namun, dalam praktiknya, kasasi tidak otomatis menengguhkan pelaksanaan putusan, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan atau Mahkamah Agung.

2. **Ratio Decidendi hakim dalam putusan No. [16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN_Niaga_Jkt.Pst.](#) Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

Perkara ini berawal dari sengketa kepemilikan dan pendaftaran merek dagang antara perusahaan asal Jerman, **Puma SE**, dengan seorang pemilik merek lokal di Indonesia. Puma SE yang telah dikenal luas sebagai produsen perlengkapan olahraga ternama merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran merek oleh pihak Tergugat yang menggunakan nama "PUMA", yang merupakan merek dagang milik mereka. Dalam gugatannya, Puma SE menyatakan bahwa mereka adalah pemilik sah dan terdaftar dari merek terkenal "PUMA", baik secara internasional maupun di Indonesia. Merek tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dalam berbagai produk seperti sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga, serta telah memperoleh reputasi yang sangat kuat di mata publik global termasuk konsumen Indonesia. Sebagai bukti ketenaran dan kepemilikan, Puma SE menyampaikan sejumlah dokumen seperti sertifikat pendaftaran merek, data penjualan, iklan, serta pengakuan publik terhadap merek mereka.

Namun, pada kenyataannya, Tergugat telah mendaftarkan merek dengan nama yang sama, yaitu "PUMA", ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan memperoleh sertifikat pendaftaran. Puma SE memandang bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan **itikad tidak baik**, yakni dengan maksud memanfaatkan ketenaran merek PUMA demi mendapatkan keuntungan bisnis. Menurut Puma SE, tindakan itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Penggugat menegaskan bahwa meskipun Tergugat mencoba membedakan produk dengan variasi desain atau logo tertentu, namun penggunaan nama "PUMA" sebagai unsur utama dari merek tetap dapat menimbulkan kesan atau dugaan adanya hubungan

dengan Puma SE sebagai pemilik merek yang asli. Oleh karena itu, dalam gugatannya, Puma SE memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan pendaftaran merek milik Tergugat batal demi hukum dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek.

Dalam proses persidangan, Tergugat berupaya membela diri dengan menyatakan bahwa merek miliknya berbeda baik dari segi desain maupun jenis produk yang ditawarkan. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nama "PUMA" tetap menjadi elemen utama dan dominan dari merek tersebut, serta memiliki potensi kuat untuk membingungkan masyarakat atau konsumen. Akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan memerintahkan pembatalan atas pendaftaran merek "PUMA" milik Tergugat, karena dinilai terbukti terdaftar dengan **itikad tidak baik** dan memiliki **kesamaan pada pokoknya** dengan merek terkenal milik Puma SE.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat, baik dari segi fonetik, visual, maupun impresi umum yang ditimbulkan pada konsumen. Fakta bahwa Tergugat mendaftarkan merek yang identik dengan merek terkenal tanpa adanya alasan rasional atau latar belakang sejarah penggunaan yang otentik semakin menguatkan adanya indikasi itikad tidak baik. Mahkamah juga memperhatikan doktrin perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana tercermin dalam WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999), yang menekankan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan meskipun belum digunakan secara komersial di negara tempat perlindungan diminta, selama reputasinya telah melintasi batas negara asal.

Majelis menggunakan parameter dari Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, serta mengacu pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016. Majelis menguraikan bahwa suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal apabila memenuhi sejumlah indikator, seperti tingkat pengakuan masyarakat, volume penjualan, cakupan promosi, jangka waktu penggunaan, serta pengakuan internasional melalui pendaftaran di berbagai negara. Dalam perkara ini, Penggugat telah membuktikan bahwa merek "PUMA & Kucing Melompat" miliknya memenuhi seluruh parameter tersebut dengan menunjukkan bukti pendaftaran di berbagai negara, intensitas promosi global, serta keterkenalan yang diperoleh melalui asosiasi dengan atlet dan klub olahraga ternama di tingkat internasional. Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal dan layak mendapat perlindungan lebih, termasuk terhadap barang yang tidak sejenis.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan seluruhnya. Akibat hukum dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah pembatalan pendaftaran merek "PUMA & Kucing Melompat" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selain itu, sebagai konsekuensi hukum, Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan HAM RI) diwajibkan untuk tunduk dan patuh melaksanakan pembatalan tersebut sesuai dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian, *ratio decidendi* putusan ini terletak pada pembuktian adanya persamaan pada pokoknya antara merek tergugat dengan merek terkenal milik penggugat, status merek penggugat sebagai merek terkenal, serta pendaftaran oleh tergugat yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Pertimbangan tersebut menjadi landasan utama bagi Majelis Hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal dan menjatuhkan pembatalan atas merek yang dinilai melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam hukum merek di Indonesia. Putusan No. 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang menjatuhkan pembatalan atas pendaftaran merek “PUMA” milik Tergugat didasarkan pada tiga pertimbangan hukum utama: adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan, status merek milik Penggugat sebagai merek terkenal, serta adanya itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek oleh Tergugat. Ketiga elemen ini merupakan komponen utama dalam sistem perlindungan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang dibangun oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah sesuai secara substansial dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang dibangun dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dapat dinyatakan telah sesuai, relevan, dan sah menurut hukum yang berlaku. Putusan ini juga memberikan preseden positif dalam upaya menegakkan perlindungan merek terkenal serta pencegahan praktik tidak jujur dalam dunia perdagangan. Keselarasan antara substansi hukum, bukti yang diajukan, dan asas keadilan menjadi kekuatan utama dari pertimbangan Majelis Hakim yang patut diapresiasi dalam putusan ini. Sebagai penutup dari analisis ini, dapat ditegaskan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat telah disusun dengan kerangka argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Dalam menyelesaikan sengketa antara PUMA SE selaku Penggugat dengan Reno Mustopoh selaku Tergugat, Majelis Hakim telah mengedepankan asas perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berbagai regulasi turunannya. Tidak hanya itu, Majelis juga mengakomodasi prinsip kehati-hatian dan keadilan dengan merujuk pada ketentuan internasional, seperti TRIPs Agreement dan rekomendasi WIPO.

Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam menyatakan adanya kesamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan menunjukkan bahwa Majelis memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana suatu merek seharusnya dilindungi berdasarkan prinsip eksklusivitas. Kesamaan bukan hanya dipandang dari segi bentuk atau tulisan, tetapi juga dari aspek fonetik, visual, impresi pasar, dan potensi penyesatan terhadap konsumen. Dalam hal ini, penerapan konsep “persamaan pada pokoknya” telah dilakukan secara tepat, selaras dengan praktik perlindungan hukum atas merek di banyak negara yang menghargai reputasi dan identitas komersial suatu entitas bisnis.

Di sisi lain, kesimpulan bahwa merek PUMA milik Penggugat merupakan merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pernyataan satu pihak, tetapi dibuktikan melalui data konkret seperti volume penjualan, jangkauan promosi internasional, kerjasama dengan atlet dan selebritas dunia, serta pendaftaran resmi merek di banyak yurisdiksi. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis telah menggunakan parameter objektif dalam menentukan status merek terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 dan praktik internasional. Penilaian terhadap keterkenalan merek

dilakukan tidak hanya dalam regional, melainkan dalam perspektif global, yang relevan dengan karakteristik merek internasional seperti PUMA SE.

Penilaian terhadap itikad tidak baik dari pihak Tergugat mencerminkan pendekatan yang adil dan seimbang. Majelis Hakim tidak serta-merta membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat hanya karena adanya persamaan, melainkan terlebih dahulu mengkaji motivasi pendaftaran dan ketiadaan justifikasi penggunaan merek tersebut oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas dalam hukum merek yang menolak tindakan pemboncengan ketenaran pihak lain demi keuntungan pribadi. Dengan kata lain, Majelis secara tepat menerapkan asas larangan unfair competition (persaingan usaha tidak sehat), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum komersial.

Oleh sebab itu, secara keseluruhan, ratio decidendi dalam putusan ini dapat dikatakan telah memenuhi tuntutan substantif hukum dan mencerminkan keberpihakan pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek terkenal. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik antara dua pihak secara adil, tetapi juga memberi arah dan pedoman penting bagi penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia ke depan. Kejelasan dan ketegasan dalam pertimbangan hukum seperti ini sangat penting untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan sistem pendaftaran merek demi kepentingan sepihak dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dalam dunia usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan No. 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum yang adil dan progresif terhadap merek terkenal dalam sistem hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Perkara ini berawal dari sengketa kepemilikan dan pendaftaran merek dagang antara perusahaan asal Jerman, Puma SE, dengan seorang pemilik merek lokal di Indonesia. Puma SE yang telah dikenal luas sebagai produsen perlengkapan olahraga ternama merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran merek oleh pihak Tergugat yang menggunakan nama "PUMA", yang merupakan merek dagang milik mereka. Dalam gugatannya, Puma SE menyatakan bahwa mereka adalah pemilik sah dan terdaftar dari merek terkenal "PUMA", baik secara internasional maupun di Indonesia. Merek tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dalam berbagai produk seperti sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga, serta telah memperoleh reputasi yang sangat kuat di mata publik global termasuk konsumen Indonesia. Sebagai bukti ketenaran dan kepemilikan, Puma SE menyampaikan sejumlah dokumen seperti sertifikat pendaftaran merek, data penjualan, iklan, serta pengakuan publik terhadap merek mereka. Namun, pada kenyataannya, Tergugat telah mendaftarkan merek dengan nama yang sama, yaitu "PUMA", ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan memperoleh sertifikat pendaftaran. Puma SE memandang bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, yakni dengan maksud memanfaatkan ketenaran merek PUMA demi mendapatkan keuntungan bisnis. Menurut Puma SE, tindakan itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Penggugat menegaskan bahwa meskipun Tergugat mencoba membedakan produk dengan variasi desain atau logo tertentu, namun penggunaan nama "PUMA" sebagai unsur utama dari merek tetap dapat menimbulkan kesan atau dugaan adanya hubungan

dengan Puma SE sebagai pemilik merek yang asli. Oleh karena itu, dalam gugatannya, Puma SE memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan pendaftaran merek milik Tergugat batal demi hukum dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek. Dalam proses persidangan, Tergugat berupaya membela diri dengan menyatakan bahwa merek miliknya berbeda baik dari segi desain maupun jenis produk yang ditawarkan. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nama "PUMA" tetap menjadi elemen utama dan dominan dari merek tersebut, serta memiliki potensi kuat untuk membingungkan masyarakat atau konsumen.

Akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan memerintahkan pembatalan atas pendaftaran merek "PUMA" milik Tergugat, karena dinilai terbukti terdaftar dengan itikad tidak baik dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Puma SE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Dewi, Chandra Gita. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dianggoro, Wiratmo. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.
- Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata. 2012. *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Edisi revisi, Cet. ke-9). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jened, Rahmi. 2017. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi (Edisi pertama)*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maulana, Insan Budi. 2010. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasroen, M. Imam. 2021. *Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ochtorina, Dyah Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: Alumnii.

- Saidin, O.K. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers. Salim, Abdul Rasyid. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Yustisia Cita, Iswi Hariyani & R. Sefianto D.P. 2020. *HAKI dan Warisan Budaya (Cet. ke-3)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Karya Tulis Ilmiah:

- Anshary, Muhammad. "Urgensi Pembatalan Merek Terdaftar karena Itikad Tidak Baik." *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1 (2020).
- Gunawan, Y. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Iblam Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2022): 141–164.
- Ismail, M. "Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3 (2024).
- Khairandy, Ridwan. "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 4 (2013).
- Prasetya, Gita Adi. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar dengan Itikad Tidak Baik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2 (2020): 285.
- Ridwan Khairandy. 2000. "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya," dalam *Insan Budi Maulana, dkk. Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH Universitas Islam Indonesia

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek. Putusan Mahkamah Agung RI No. 44 K/Pdt.Sus-HKI/2014.
- TRIPs Agreement, Bagian II Pasal 16 ayat (2) dan (3); lihat juga Agus Sardjono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. Tersedia di: <http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>, diakses 7 Mei 2024, pukul 16.53 WIB.

Website:

- PUMA Official Website. "Company Profile." <https://about.puma.com>, diakses 15 April 2025.
- PUMA Official Website. "Partnerships & Sponsorships." <https://about.puma.com>, diakses 15 Maret 2025.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). "Global Brand Database – Trademark Record for PUMA." <https://www3.wipo.int/branddb/en/>, diakses 15 Maret 2025.