



Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Internasional antara Industri Berbeda

Tasya Darosyifa^{1*}, Liginia Tesalonika², Ariel Lois³, Angel Evelyn⁴, Aditama Candra Kusuma⁵, Irwan Triadi⁶, Iwan Erar Joesoef⁷

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: tasyadarosyifa@upnvj.ac.id^{1*}, liginalonikat@gmail.com², ariellois43@gmail.com³, angel.evelin@yahoo.com⁴, aditamacandrak@upnvj.ac.id⁵, irwantriadi1@yahoo.com⁶, iwan.erar@upnvj.ac.id⁷

Alamat: Jl. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: tasyadarosyifa@upnvj.ac.id

Abstract. *International trademark infringement poses a complex challenge for brand owners due to jurisdictional variations and differing legal systems across countries. This study examines available legal remedies, ranging from non-litigation dispute resolution mechanisms such as Alternative Dispute Resolution (ADR) - encompassing negotiation, mediation, and arbitration - to formal litigation in national courts. ADR offers advantages in time efficiency, cost-effectiveness, and confidentiality, while litigation provides legal certainty through binding court decisions such as injunctions and damages awards. Preventive strategies including international trademark registration through the Madrid System and cooperation with customs authorities serve as crucial proactive protection measures. Furthermore, this research analyzes judicial considerations in cross-industry trademark disputes, including assessment of trademark similarity (visual, phonetic, conceptual), reputation of well-known marks, bad faith of infringers, and potential consumer confusion. Case studies such as Louis Vuitton vs. Louis Vuitton Dak and Zara Food vs. Zara Fashion demonstrate judicial application of the likelihood of confusion principle and anti-dilution doctrine even across different industries. The research employs normative legal methodology with statutory and secondary document analysis approaches. Findings confirm that legal strategy selection must consider infringement scale, jurisdiction, and business objectives, while international trademark protection requires integration of proactive registration, legal enforcement, and comprehensive understanding of global market dynamics.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, International Trademark Infringement, Likelihood of Confusion*

Abstrak. Pelanggaran merek internasional merupakan tantangan kompleks bagi pemilik merek akibat perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antarnegara. Penelitian ini menganalisis upaya hukum yang tersedia, mulai dari penyelesaian non-litigasi seperti *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase hingga litigasi formal di pengadilan nasional. ADR menawarkan efisiensi waktu, biaya, dan kerahasiaan, sementara litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan mengikat seperti injunksi dan ganti rugi. Strategi pencegahan seperti pendaftaran merek melalui Sistem Madrid dan kolaborasi dengan otoritas bea cukai juga menjadi kunci perlindungan proaktif. Selain itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dipertimbangkan pengadilan dalam sengketa merek lintas industri, termasuk kemiripan merek (visual, fonetik, konseptual), reputasi merek terkenal (*well-known marks*), niat buruk pelanggar, serta potensi kebingungan konsumen. Studi kasus seperti *Louis Vuitton vs. Louis Vuitton Dak* dan *Zara Food vs. Zara Fashion* menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan prinsip *likelihood of confusion* dan anti-dilusi meskipun industri berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen sekunder. Temuan penelitian menegaskan bahwa pemilihan strategi hukum harus mempertimbangkan skala pelanggaran, yurisdiksi, dan tujuan bisnis, sementara perlindungan merek internasional memerlukan integrasi antara pendaftaran proaktif, penegakan hukum, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar global.

Kata kunci: *Likelihood of Confusion, Pelanggaran Merek Internasional, Penyelesaian Sengketa Alternatif*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di bidang ekonomi merupakan salah satu cara atau langkah yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea IV. Pembangunan di bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan tersebut telah mendorong terjadinya revolusi industri yang melahirkan berbagai jenis ekonomi kreatif yang tidak saja dalam bentuk berwujud melainkan juga dalam bentuk tidak berwujud (*intangible*) (Dharmawan, 2018).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu dari bentuk ekonomi kreatif dalam bentuk tidak berwujud yang lahir dari hasil kreasi-kreasi manusia menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia (Roisah, 2015). Karya-karya yang lahir dari hasil kreatifitas manusia ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga menjadi sumber kekayaan seseorang. Kekayaan yang bersumber dari hasil kreatifitas manusia inilah yang disebut dengan kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini berkembang dengan sangat pesat, hingga kemudian disepakati sebuah perjanjian yang mencakup seluruh aspek-aspek HKI yang disebut dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau *TRIPs Agreement*. Indonesia yang merupakan negara anggota dari *TRIPs Agreement* telah meratifikasi *TRIPs* melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994, sehingga Indonesia harus mentaati segala prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *TRIPs Agreement*. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka dilakukanlah harmonisasi hukum nasional dengan dibentuknya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap karya-karya baru dan unik yang lahir dari hasil kreatifitas manusia ini dilindungi dalam rezim hukum kekayaan intelektual termasuk merek (Roisah, 2015).

Merek merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang sangat penting dalam proses perdagangan suatu produk industri, baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, karena dengan merek yang melekat pada suatu produk industri, setiap konsumen dapat membedakan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk industri. Merek adalah hak merek yang memiliki sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016). Merek tidak hanya memiliki fungsi sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk lain, tetapi merek juga berfungsi sebagai

asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang memiliki predikat terkenal (*well-know marks*) (Sadikin, 2004), tetapi merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Merek adalah nama, kata, tanda, simbol, atau kombinasi dari semua hal tersebut yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari suatu penjual atau sekelompok penjual dari bisnis pesaingnya. Sementara itu, tujuan suatu merek adalah untuk membedakan kepentingan dan penawaran perusahaan dari kepentingan dan penawaran orang lain. Periklanan, berita, penjualan, pengemasan, dan sumber lainnya adalah beberapa tempat di mana informasi tentang merek dan barang dapat ditemukan. Merek merupakan suatu lambang yang berfungsi sebagai penanda unik suatu komoditas atau jasa tertentu. Kata-kata, gambar, atau keduanya dapat digunakan (Alma, 2000). Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa semua arti merek mempunyai arti yang sama. Intinya, Sebuah merek terdiri dari dua elemen berbeda II-2: nama merek yang mudah diucapkan dan simbol merek yang mudah dikenali namun tidak dapat diucapkan. Ada enam kemungkinan makna suatu merek yang dapat diungkapkan (Kotler, 2009).

Prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Secara internasional, pendaftaran terhadap hak merek diatur dalam dua (2) perjanjian internasional, yaitu : Pertama, *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892; Kedua, *Protocol relating to the Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996.

Permasalahan dalam praktik, merek-merek yang telah dikenal di masyarakat harus mengalami kekalahan dengan merek-merek yang belum dikenal di masyarakat. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari perkara merek Louis Vuitton Vs Louis Vuitton Dak, Kasus sengketa merek tidak hanya terjadi dalam satu domain bisnis yang sama. Kasus antara Louis Vuitton dan Louis Vuitton Dak ini adalah salah satu contoh dari sengketa dalam domain bisnis yang berbeda. Louis Vuiton Dak adalah restoran ayam goreng Korea Selatan, sedang Louis Vuitton merupakan merek desainer terkemuka. Pengadilan memutuskan kasus tersebut dimenangkan oleh Louis Vuitton, dengan menyimpulkan bahwa nama restoran tersebut terlalu mirip dengan nama merek Louis Vuitton. Selain itu, logo dan kemasan restoran sangat mirip dengan citra ikonik dari Louis Vuitton. Singkat cerita, restoran tersebut kemudian mengubah namanya menjadi LOUISVUI TONDAK yang kembali didenda dengan denda \$ 14,5 juta karena dianggap tidak patuh terhadap keputusan hukum. Kemudian pada kasus Zara Food Vs Zara

Fashion Ini adalah contoh sengketa lain yang terjadi antara industri makanan dengan perusahaan fashion. Kedua belah pihak memakai sebuah nama merek yang sama, Zara. Gugatan dilayangkan oleh merek fashion terkenal yang telah beroperasi di seluruh dunia tersebut setelah menemukan sebuah restoran di Delhi dengan nama yang sama. Restoran tersebut dianggap membingungkan konsumen. Pada akhirnya, pengadilan di Delhi memenangkan Zara fashion sehingga restoran tersebut terpaksa mengubah namanya dan sekarang beroperasi dengan nama Tapas Bar. Kesimpulannya, setiap bisnis harus memahami konsekuensi dari pelanggaran merek dagang yang menghambat pertumbuhan bisnis tersebut. Opsi terbaik adalah menyerahkan urusan tersebut pada profesional yang beroperasi di ruang hukum untuk meminimalisir potensi kasus sengketa merek. Berdasarkan uraian diatas penulis menitikberatkan pengkajian dan pembahasan terkait ; Pertama, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek dalam menghadapi kasus pelanggaran merek internasional, Kedua, bagaimana faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan sengketa merek yang melibatkan industri berbeda.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tulisan ini, peneliti mengadopsi metode analisis yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder (Soekanto, 2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan berupa teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti (Soekanto, 2007). Dalam penyusunan tulisan ini, peneliti menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, "metode yuridis normatif merupakan suatu proses penemuan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna merespons permasalahan hukum yang dihadapi." (Muhaimin, 2020) analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang merupakan prosedur untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan penyelidikan dan telaah terhadap data sekunder atau bahan-bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum dikumpulkan melalui langkah-langkah inventarisasi serta diidentifikasi peraturan perundang-undangan, dan pengelompokan serta pengorganisasian bahan hukum sesuai dengan konteks permasalahan penelitian. Untuk melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, akan menggunakan metode analisis normatif.

Metode ini merupakan suatu pendekatan untuk menginterpretasikan dan membahas bahan penelitian berdasarkan pemahaman mengenai hukum, norma-norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi kasus pelanggaran merek di ranah internasional, merupakan tantangan besar bagi pemilik merek, mengingat kerumitan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dan pemahaman komprehensif tentang opsi hukum yang tersedia untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Untuk itu pemilik merek, memiliki serangkaian upaya hukum yang dapat ditempuh, mulai dari pendekatan non-litigasi hingga litigasi formal di pengadilan. Pemilihan upaya hukum ini seringkali bergantung pada skala pelanggaran, yurisdiksi yang terlibat, dan tujuan akhir pemilik merek.

Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Merek Dalam Menghadapi Kasus Pelanggaran Merek Internasional

Sebelum menempuh jalur litigasi yang seringkali memakan waktu dan biaya besar, Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) seringkali menjadi pilihan utama. ADR mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang menawarkan fleksibilitas lebih tinggi dan berpotensi menjaga hubungan bisnis. Negosiasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan damai secara langsung, seringkali dengan bantuan penasihat hukum. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama, tanpa membuat keputusan yang mengikat (Sudargo, 2014). Sementara itu, arbitrase adalah proses yang lebih formal, di mana sengketa diserahkan kepada arbiter atau panel arbiter independen yang akan membuat keputusan yang mengikat (*award*). Putusan arbitrase internasional dapat ditegakkan di banyak negara berkat konvensi internasional seperti Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing 1958. Keunggulan ADR terletak pada efisiensi waktu dan biaya, sifat kerahasiaan, serta kemampuan untuk mencapai solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan dibandingkan dengan putusan pengadilan yang kaku. Organisasi seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyediakan layanan ADR khusus untuk sengketa kekayaan intelektual lintas batas, mempermudah proses penyelesaian melalui aturan dan prosedur yang terstandardisasi secara internasional (World Intellectual Property Organization (WIPO), 2020).

Jika ADR tidak berhasil atau tidak sesuai dengan karakteristik kasus, pemilik merek dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek di pengadilan nasional di negara tempat terjadinya pelanggaran. Proses litigasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum merek di yurisdiksi terkait, karena setiap negara memiliki undang-undang dan prosedur yang berbeda (Saidin, 2015). Misalnya, di Amerika Serikat, dasar hukum untuk gugatan pelanggaran merek adalah *Lanham Act*, yang mengharuskan pembuktian adanya kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*) di kalangan konsumen. Di Uni Eropa, pemilik merek dapat mengajukan gugatan di pengadilan negara anggota atau di Pengadilan Merek Uni Eropa yang ditunjuk jika melibatkan Merek Uni Eropa (EUTM), dengan putusan yang berlaku di seluruh Uni Eropa (Budiati, 2018). Litigasi memungkinkan pemilik merek untuk mendapatkan perintah pengadilan yang mengikat, seperti perintah injuksi untuk menghentikan pelanggaran, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Meskipun proses ini bisa panjang dan mahal, litigasi menawarkan kekuatan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

Meskipun bukan upaya hukum setelah pelanggaran terjadi, memiliki perlindungan merek internasional yang kuat melalui Sistem Madrid adalah strategi pencegahan yang sangat efektif. Sistem ini, yang diatur oleh *Madrid Agreement* dan Protokol Madrid, memungkinkan pemilik merek mengajukan satu aplikasi tunggal di kantor kekayaan intelektual nasional mereka, kemudian mengajukan permohonan perluasan perlindungan ke banyak negara anggota lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016). Hal ini menyederhanakan proses pendaftaran merek secara global dan mengurangi biaya administrasi secara signifikan dibandingkan dengan pendaftaran terpisah di setiap negara. Dengan memiliki pendaftaran merek yang sah di yurisdiksi yang relevan, pemilik merek memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan cepat dan efektif jika terjadi pelanggaran di negara-negara tersebut.

Banyak negara telah mengadopsi peraturan yang memungkinkan pemilik merek untuk bekerja sama dengan otoritas bea cukai untuk menghentikan impor atau ekspor barang-barang palsu atau yang melanggar merek di perbatasan (Subagyo, 2014). Ini adalah strategi yang efisien untuk memutus rantai pasok barang ilegal. Pemilik merek dapat mendaftarkan merek mereka dengan bea cukai dan mengajukan permohonan untuk menahan atau menyita barang-barang yang dicurigai melanggar hak mereka. Bea cukai memiliki wewenang untuk menahan barang, memberi tahu pemilik merek, dan bahkan menghancurkan barang palsu tersebut. Ini merupakan langkah proaktif yang dapat mengurangi kerugian signifikan akibat peredaran barang palsu di pasar.

Seringkali, langkah pertama yang diambil adalah mengirimkan surat peringatan atau *cease and desist letter* kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Surat ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi mengenai adanya hak merek dan menuntut penghentian segera dari aktivitas pelanggaran, seringkali disertai ancaman tindakan hukum jika tidak dipatuhi (Rahardjo, 2017). Surat ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu litigasi, terutama jika pelanggaran dilakukan tanpa niat buruk atau karena ketidaktahuan. Selain itu, surat ini dapat menjadi bukti niat baik pemilik merek untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih drastis.

Dalam konteks litigasi, tujuan utama pemilik merek adalah untuk mendapatkan perintah injunksi dan ganti rugi. Perintah injunksi adalah perintah pengadilan yang mewajibkan pihak yang melanggar untuk menghentikan penggunaan merek yang melanggar tersebut. Perintah ini bisa bersifat sementara (selama proses litigasi) atau permanen (setelah putusan akhir). Tanpa perintah injunksi, pelanggaran dapat terus berlanjut dan menyebabkan kerugian berkelanjutan (Harahap, 2017). Selain itu, pemilik merek akan mencari ganti rugi untuk mengkompensasi kerugian finansial yang mereka alami akibat pelanggaran. Jenis ganti rugi dapat mencakup kerugian aktual (*actual damages*), yaitu kerugian finansial yang dapat dibuktikan secara langsung; keuntungan pelanggar (*disgorgement of profits*), yaitu keuntungan yang secara tidak sah diperoleh oleh pelanggar dari penggunaan merek tersebut; atau dalam beberapa yurisdiksi, ganti rugi punitif (*punitive damages*) untuk menghukum pelanggar dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan, terutama jika pelanggaran dilakukan dengan niat jahat atau sembrono (Harahap, 2017).

Faktor Yang Dipertimbangkan Oleh Pengadilan Dalam Memutuskan Sengketa Merek Yang Melibatkan Industri Berbeda

Ketika sengketa merek melibatkan pihak-pihak dari industri yang berbeda, pengadilan menghadapi tantangan untuk menentukan apakah ada kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*) yang cukup signifikan di benak konsumen, meskipun produk atau jasa yang ditawarkan tidak bersaing secara langsung. Kasus seperti Louis Vuitton vs. Louis Vuitton Dak atau Zara Food vs. Zara Fashion adalah contoh nyata dari situasi ini. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menilai apakah penggunaan merek yang sama atau mirip dalam domain bisnis yang berbeda masih dapat menciptakan kesan bahwa kedua pihak berafiliasi atau produk/jasa mereka berasal dari sumber yang sama (Adrian, 2019).

Ini adalah faktor fundamental yang selalu dipertimbangkan oleh pengadilan. Penilaian dilakukan terhadap kemiripan visual, fonetik, dan konseptual antara kedua merek (Adrian, 2019).

- a. Kemiripan Visual: Mengacu pada bagaimana merek tersebut terlihat (misalnya, font, logo, warna, tata letak).
- b. Kemiripan Fonetik: Merujuk pada bagaimana merek tersebut terdengar saat diucapkan (misalnya, pelafalan, rima).
- c. Kemiripan Konseptual: Meliputi makna atau ide yang disampaikan oleh merek tersebut. Bahkan jika satu aspek kemiripan tidak terlalu menonjol, kemiripan pada aspek lain dapat menciptakan kebingungan yang kuat di benak konsumen. Pengadilan akan melihat merek secara keseluruhan (*holistically*) dari sudut pandang konsumen rata-rata.

Merek yang kuat merupakan merek yang sangat dikenal, unik, dan memiliki daya pembeda yang tinggi (sering disebut sebagai merek terkenal atau *well-known marks*) — menikmati tingkat perlindungan yang lebih luas (Adrian, 2019). Jika merek asli sangat terkenal dan memiliki reputasi yang mapan di benak publik, kemungkinan konsumen mengasosiasikannya dengan merek yang sama di industri yang berbeda akan lebih besar. Hal ini terkait erat dengan konsep dilusi merek (*trademark dilution*). Dilusi terjadi ketika penggunaan merek yang sama atau mirip oleh pihak lain, bahkan di industri yang tidak bersaing, dapat mengikis (*blurring*) daya pembeda merek asli, membuat merek menjadi kurang unik atau eksklusif dan Mencemarkan (*tarnishment*) reputasi merek asli, seringkali melalui asosiasi dengan produk atau jasa yang tidak pantas, berkualitas rendah, atau kontroversial (Hartono, 2016). Banyak yurisdiksi, termasuk yang menganut prinsip *TRIPs Agreement*, memiliki undang-undang anti-dilusi untuk melindungi merek terkenal dari penggunaan semacam ini, bahkan tanpa bukti kebingungan konsumen aktual, karena nilai intrinsik merek yang terkikis.

Meskipun industri berbeda, pengadilan akan menganalisis kedekatan atau hubungan logis maupun komersial antara barang atau jasa yang ditawarkan oleh kedua pihak (Adrian, 2019). Pertimbangan meliputi produk atau jasa tersebut seringkali dijual atau digunakan bersama oleh konsumen, konsumen secara wajar akan mengira bahwa barang atau jasa dari kedua pihak berasal dari sumber yang sama atau berafiliasi, serta kedua barang atau jasa berada dalam kategori yang sama dalam persepsi konsumen, meskipun secara teknis berbeda. Misalnya, seperti pada kasus Louis Vuitton dan restoran ayam goreng Korea, meskipun industrinya berbeda, pengadilan mungkin melihat adanya kedekatan dalam persepsi merek mewah atau gaya hidup, yang dapat menimbulkan kesan afiliasi di benak konsumen. Jika kedua

merek, meskipun di industri yang berbeda, menggunakan saluran pemasaran atau distribusi yang serupa atau tumpang tindih, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan kebingungan. Contohnya, jika kedua merek dipromosikan melalui media sosial yang sama, dijual di *platform e-commerce* yang sama, atau muncul di publikasi gaya hidup yang sama, konsumen mungkin akan mengira adanya hubungan. Pengadilan akan menilai bagaimana produk atau jasa tersebut diperkenalkan ke pasar dan apakah konsumen dari kedua industri tersebut sering berinteraksi dengan merek tersebut di tempat yang sama (Adrian, 2019).

Bukti niat buruk (*bad faith*) dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah faktor yang sangat memberatkan. Jika terbukti bahwa pelanggar sengaja memilih merek yang mirip untuk menumpang pada reputasi atau daya tarik merek asli, atau untuk menyesatkan konsumen, pengadilan akan cenderung memihak pemilik merek asli. Niat buruk dapat ditunjukkan melalui bukti bahwa pelanggar mengetahui keberadaan merek asli, meniru desain atau kemasan yang khas, atau tidak melakukan pencarian merek yang memadai sebelum menggunakan merek tersebut. Meskipun tidak selalu menjadi persyaratan mutlak untuk membuktikan pelanggaran, bukti kebingungan aktual di kalangan konsumen sangat persuasif. Ini bisa berupa hasil survei konsumen yang menunjukkan tingkat kebingungan, kesaksian konsumen atau pihak ketiga yang secara langsung mengalami kebingungan, atau dokumen/korespondensi (misalnya, email atau telepon dari konsumen) yang menunjukkan bahwa mereka salah mengira asal produk atau jasa. Bukti semacam ini menunjukkan bahwa klaim "kemungkinan kebingungan" bukan hanya hipotesis, melainkan telah terjadi di dunia nyata.

Pengadilan juga dapat mempertimbangkan potensi perluasan bisnis (*bridge the gap*) di masa depan oleh pemilik merek asli. Jika masuk akal bagi pemilik merek asli untuk memperluas lini produk atau jasanya ke industri di mana pelanggaran terjadi, maka penggunaan merek yang sama oleh pihak ketiga dapat menghambat ekspansi masa depan pemilik merek atau menciptakan kebingungan tentang afiliasi. Misalnya, jika sebuah merek pakaian terkenal memiliki potensi untuk meluncurkan lini produk aksesoris atau produk gaya hidup lainnya, penggunaan merek yang sama oleh pihak lain untuk produk tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilik merek yang menghadapi pelanggaran di ranah internasional memiliki beragam strategi hukum yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas kasus dan tujuan perlindungan. Mulai dari pendekatan non-litigasi seperti Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) yang efisien dan fleksibel, hingga langkah litigasi formal di pengadilan untuk memperoleh putusan

mengikat, setiap opsi menawarkan keunggulan tersendiri. Selain itu, langkah pencegahan seperti pendaftaran merek melalui Sistem Madrid dan kolaborasi dengan otoritas bea cukai menjadi kunci dalam meminimalkan risiko pelanggaran sejak awal. Pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan faktor biaya, waktu, serta dampak jangka panjang terhadap reputasi merek.

Di sisi lain, pengadilan dalam memutus sengketa merek lintas industri akan menilai secara holistik, dengan fokus pada kemungkinan kebingungan konsumen, kekuatan merek asli, dan niat buruk pelanggar. Perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known marks*) semakin diperkuat oleh prinsip anti-dilusi, sementara bukti kebingungan aktual dan potensi ekspansi bisnis turut memengaruhi putusan. Dengan memahami dinamika ini, pemilik merek dapat mengoptimalkan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka di pasar global yang semakin kompetitif.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, S. (2019). Faktor-faktor penentu adanya pelanggaran merek: Studi kasus di Pengadilan Niaga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 75–81.
- Alma, B. (2000). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa* (Edisi Revisi, Cetakan ke-4). Alfabeta.
- Budiati, I. (2018). Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia: Tinjauan komparatif dengan Eropa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 280–281.
- Dharmawan, N. K. S. (2018). *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. (2016). *Hukum merek di Indonesia: Perlindungan dan penegakan*. Sinar Grafika.
- Kotler, P. (2009). *Manajemen pemasaran*. Indeks.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram.
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Roisah, K. (2015). *Konsep hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press.
- Sadikin, O. K. (2004). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Right)* (Cetakan ke-4). Raja Grafindo Persada.
- Saidin, H. O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (HKI)*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Subagyo, J. (2014). *Hukum kepabeanan Indonesia*. Rineka Cipta.

Sudargo, R. (2014). *Penyelesaian sengketa alternatif: Suatu pengantar*. Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016).
Lembaran Negara Republik Indonesia.

World Intellectual Property Organization. (2020). *Guide to the WIPO arbitration and mediation procedures*. WIPO Publication.