

Penerapan Kriteria Persamaan pada Pokoknya dan Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Merek: Studi Putusan Hugo Boss vs. Anthony Tan

Muhammad Rizki^{1*}, Kaharuddin²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Corresponding Author's e-mail : 2210611096@mahasiswa.upnvj.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1224-1234

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2779>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2779>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study analyzes the resolution of the trademark dispute between Hugo Boss and Anthony Tan with a focus on the criteria of "similarity in essence" and "bad faith" in Decision Number 27/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. and Decision Number 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. The main problem in this study is the disparity in legal interpretation between the Commercial Court and the Supreme Court which creates legal uncertainty for well-known brand owners. Using a normative juridical research method with a case and statutory approach, this study found that the Supreme Court at the cassation level applied a more substantive standard by overturning the Commercial Court's decision. The results of the analysis show that the use of the dominant element "HUGO" by the defendant is categorized as similarity in essence accompanied by bad faith in the form of free riding. This study concludes that more explicit parameters are needed in Law Number 20 of 2016 to minimize the subjectivity of judges in deciding similar disputes. This is crucial to ensure preventative and repressive legal protection for trademark rights holders in Indonesia and to create a healthy business competition climate.

Keywords : Famous Trademark, Substantial Similarity, Bad Faith.

Abstrak : Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa merek dagang antara Hugo Boss dan Anthony Tan dengan fokus pada kriteria "persamaan pada pokoknya" dan "itikad tidak baik" dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya disparitas penafsiran hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menerapkan standar yang lebih substantif dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan unsur dominan "HUGO" oleh tergugat dikategorikan sebagai persamaan pada pokoknya yang disertai itikad tidak baik berupa tindakan membonceng reputasi (free riding). Penelitian ini menyimpulkan perlunya parameter yang lebih eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk meminimalisir subjektivitas hakim dalam memutus sengketa serupa. Hal ini krusial guna menjamin perlindungan hukum yang preventif maupun represif bagi pemegang hak merek di Indonesia serta demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci : Merek Terkenal, Persamaan pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik.

PENDAHULUAN

Perkembangan hak kekayaan intelektual di era globalisasi menegaskan pentingnya merek bagi daya saing dan reputasi sebuah perusahaan. Setelah Indonesia meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup

persetujuan mengenai aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*), Indonesia berkewajiban menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional (Nainggolan, 2021). Persetujuan TRIPs memberikan kerangka dasar mengenai perlindungan merek yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016). Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman, tingkat kepercayaan konsumen serta jaminan mutu atas barang atau jasa yang dihasilkan.

Berdasarkan perjanjian TRIPs yang berisi norma-norma standar tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan objek HKI secara luas yang berlaku secara Internasional (Putri et al., 2025). Ketentuan dalam TRIPs yang kemudian diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak hanya menekankan definisi merek, tetapi juga menegaskan perlunya perlindungan hukum terhadap potensi persaingan yang tidak baik. Sebuah produk yang awalnya dikenal di pasar domestik kini dapat menjangkau wilayah perdagangan internasional, namun kondisi ini menimbulkan risiko pemalsuan serta praktik persaingan yang tidak sehat. Merujuk pada konteks tersebut, merek memiliki fungsi strategis, selain menjadi tanda pembeda (*an indication of origin*) untuk mengidentifikasi barang atau jasa suatu perusahaan, merek juga berperan sebagai instrumen pemasaran dan periklanan yang menyampaikan kualitas kepada konsumen (PDB Law Firm, 2025). Merek bahkan menjadi ujung tombak dalam dunia perdagangan, karena melalui merek pengusaha dapat menjaga reputasi dan memberikan jaminan mutu serta mencegah pihak lain yang beritikad tidak baik untuk merusak reputasi yang sudah ada. Merek terkenal mempunyai sifat eksklusif/hak eksklusif yang didapatnya berdasarkan beberapa persyaratan yang berada dalam Undang-Undang Merek dan PERMENKUMHAM, hal ini harus dilindungi melalui undang-undang positif tertulis (Afif & Sugiyono, 2021). Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa hak eksklusif baru timbul setelah dilakukan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Yulia, 2021). Hal ini menjadi penting untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Sistem ini menerapkan prinsip *first to file*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (Pasal 3, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016). Artinya, pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya berhak memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, tanpa mempertimbangkan siapa yang terlebih dahulu menggunakannya dalam perdagangan. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak berlaku secara absolut. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pembatasan, yaitu bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek terkenal ataupun merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik (Pasal 21 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016). Dalam praktiknya, *prinsip first to file* masih rentan disalahgunakan dalam konteks sengketa merek di Indonesia. Sistem ini membuka peluang peniruan merek terkenal, dan Undang-Undang telah berusaha menyeimbangkan ini melalui pengaturan itikad tidak baik (Nino et al., 2024).

Pada praktiknya, masih terdapat beberapa kasus di mana dalam satu merek dagang memiliki unsur persamaan fundamental (*basically the same*) dengan merek lain, yang menimbulkan permasalahan terkait ketidakjelasan kebijakan dari lembaga negara, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui DJKI sebagai otoritas pendaftaran (Afif & Sugiyono, 2021). Hal ini terlihat jelas dalam sengketa merek dagang “HUGO”. Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, sebuah perusahaan mode asal Jerman yang telah dikenal luas di pasar internasional, menggugat Anthony Tan selaku pemegang merek “HUGO SELECTION”, “HUGO SELECTLINE” dan “HUGO SELECTLINE + LUKISAN” yang telah terdaftar di Indonesia. Menurut penggugat, kata “HUGO” merupakan bagian dari merek terkenal “HUGO BOSS” yang telah lama beredar dan mempunyai reputasi di perdagangan internasional, sehingga pendaftaran merek oleh pihak tergugat dianggap meniru dan dilakukan dengan itikad tidak baik.

Perkara ini pada awalnya diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt. Pst. Dalam putusannya, majelis hakim menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa merek milik tergugat telah terdaftar secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hakim juga berpendapat bahwa tidak adanya persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa tergugat bertindak dengan itikad tidak baik. Putusan ini menegaskan posisi formalitas pendaftaran merek sebagai dasar utama perlindungan hukum di Indonesia. Namun, situasi berbalik ketika perkara ini diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan sebagian gugatan Hugo Boss. Majelis Hakim menilai bahwa merek “HUGO” merupakan bagian dari merek terkenal “HUGO BOSS” yang harus memperoleh perlindungan hukum, sehingga pendaftaran merek oleh tergugat dianggap dilakukan atas dasar itikad tidak baik yakni memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan pendaftaran merek tergugat batal demi hukum dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencabutnya dari daftar umum merek.

Disparitas putusan antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa merek dagang HUGO menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penerapan asas hukum. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam pertimbangan hakim mengenai ada atau tidaknya unsur “persamaan pada pokoknya” antara dua merek yang memiliki kemiripan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar yang digunakan dalam menentukan perlindungan hukum bagi merek, khususnya merek terkenal yang menurut ketentuan internasional seperti *Paris Convention 1967* dan *TRIPs Agreement* seharusnya memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Ketidakkonsistenan dalam penyelesaian sengketa merek berpotensi melemahkan kepastian hukum, tidak hanya bagi pemilik merek terkenal, tetapi juga bagi pelaku usaha secara umum. Selain itu, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi, meningkatkan potensi sengketa berulang, serta menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas sistem perlindungan merek di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah mencerminkan penerapan kriteria “persamaan pada pokoknya” dan penilaian terhadap unsur “itikad tidak baik” secara tepat dan konsisten.

Di sisi lain, dalam praktik penyelesaian sengketa merek, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum sementara bagi pemilik merek. Namun demikian, efektivitas

penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih memerlukan kajian lebih lanjut. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hugo Boss vs. Anthony Tan juga tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap perlindungan merek terkenal serta keberlangsungan usaha pelaku usaha lokal di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menelaah kriteria “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik” yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan merek terkenal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Saebani, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis putusan dalam sengketa merek dagang “HUGO”, khususnya dalam menelaah penerapan kriteria “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik”, serta keterkaitannya dengan perlindungan merek terkenal dan implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan dalam perkara Hugo Boss vs. Anthony Tan, serta pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum terkait konsep yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Penerapan Kriteria “Persamaan Pada Pokoknya” dan “Itikad Tidak Baik” oleh Hakim Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung dalam Perkara Hugo Boss Vs. Anthony Tan serta Kesesuaiannya dengan Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia

Pembuktian unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik” dalam perkara sengketa merek “HUGO” merupakan aspek penting dalam menilai keabsahan pendaftaran merek oleh para pihak. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt. Pst., yang kemudian diajukan upaya hukum kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penggugat dalam perkara ini merupakan pemilik merek “HUGO BOSS” yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan digunakan secara internasional. Di kawasan Eropa, merek tersebut didaftarkan di Jerman pada tanggal 8 September 1980 dengan nomor pendaftaran DE1007460 untuk melindungi barang pada kelas 25, yaitu pakaian, stoking, syal, dasi, ikat pinggang, tutup kepala, dan sepatu. Selanjutnya, di kawasan Asia, merek tersebut didaftarkan di Hong Kong pada tanggal 23 Mei 1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi barang pada kelas 25, antara lain pakaian setelan jas, jaket, mantel, kemeja, dan celana panjang untuk pria.

Di Indonesia, penggugat juga merupakan pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek “HUGO BOSS” untuk melindungi barang dan/atau jasa dalam kelas 3, 18, 24, dan 25, yang kemudian terdaftar dengan nomor pendaftaran 245294 dan memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 24 Januari 1989. Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan sertifikat merek yang telah diperpanjang dan tercatat dalam nomor perpanjangan IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214, dan IDM000202215, yang berlaku hingga tanggal 24 Januari 2029.

Berdasarkan fakta tersebut, kedudukan penggugat sebagai pemilik merek terkenal menjadi relevan dalam menilai apakah terdapat persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh pihak tergugat.

Unsur persamaan pada pokoknya merupakan indikator penting yang digunakan Direktorat merek dalam membedah dan memeriksa pada pemeriksaan substansi suatu merek apakah dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek lain yang telah terdaftar sebelum merek tersebut didaftarkan pada Daftar Umum Merek (Batubara *et al.*, 2024). Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa penggunaan unsur “HUGO” oleh Tergugat dalam merek “HUGO SELECT LINE”, “HUGO SELECTION”, dan “HUGO SELECTLINE + lukisan” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “HUGO BOSS” milik Penggugat. Menurut Penggugat, kata “HUGO” merupakan unsur dominan yang telah dikenal luas sebagai identitas merek terkenal miliknya sehingga penggunaan unsur tersebut oleh Tergugat berpotensi menimbulkan keterkaitan di benak konsumen. Selain itu, Penggugat juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat menunjukkan adanya itikad tidak baik karena dinilai sebagai upaya untuk memanfaatkan reputasi dan popularitas merek “HUGO BOSS”, sehingga merek yang sudah terdaftar dan mempunyai nama baik serta nilai pasar yang baik, menjadi menderita akibat pelanggaran hukum terhadap kaidah dasar pendaftaran merek dalam hal adanya itikad tidak baik (Erfan & Kemala, 2025). Di sisi lain, Tergugat berpendapat bahwa merek yang didaftarkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan merek “HUGO BOSS”, baik dari segi tampilan, pengucapan, maupun keseluruhan konsep merek. Tergugat menilai bahwa adanya tambahan unsur kata seperti “SELECT LINE” dan “SELECTION” memberikan daya pembeda yang cukup sehingga tidak menimbulkan persamaan pada pokoknya maupun kebingungan di benak konsumen. Selain itu, Tergugat juga menyatakan bahwa merek miliknya telah terdaftar secara sah melalui proses pemeriksaan formal dan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam perkara *a quo*, terdapat perbedaan pertimbangan hukum antara hakim tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam menilai kedua unsur tersebut, yang berdampak pada penentuan status hukum pendaftaran merek yang disengketakan, mengingat pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan apakah suatu putusan telah memenuhi unsur kewajaran (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan baik dan cermat karena putusan harus juga memberikan manfaat bagi para pihak (Erfan & Kemala, 2025). Pada tingkat pertama, hakim menilai bahwa unsur “persamaan pada pokoknya” tidak terpenuhi dengan merujuk pada pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 mengenai larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016). Penilaian dilakukan berdasarkan parameter kemiripan yang mencakup persamaan tampilan (*similarity in appearance*), persamaan bunyi (*similarity in sound*), dan persamaan konsep (*similarity in concept*). Berdasarkan parameter tersebut, hakim berpendapat bahwa merek milik Tergugat, yaitu HUGO SELECT LINE, HUGO SELECTION, dan HUGO SELECTLINE + lukisan, memiliki daya pembeda yang cukup signifikan dibandingkan dengan merek HUGO BOSS milik Penggugat, baik dari segi tampilan, pengucapan, maupun keseluruhan kesan merek. Oleh karena itu, kedua merek dinilai tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, mengingat penilaian harus dilakukan secara keseluruhan, bukan secara terpisah per unsur. Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat telah lebih dahulu mendaftarkan merek HUGO BOSS, keberadaan daya pembeda pada merek Tergugat menyebabkan tidak adanya indikasi pemboncengan atau peniruan, sehingga unsur itikad tidak baik tidak terbukti. Selain itu, merek milik Tergugat telah terdaftar secara sah melalui proses pemeriksaan formal dan substantif, serta memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk diterbitkan sertifikat, sehingga memperkuat kedudukan hukumnya.

Berbeda dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada tingkat pertama, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi justru menilai bahwa terdapat persamaan pada pokoknya serta adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh Tergugat. Mahkamah Agung menilai bahwa kesimpulan *judex facti* yang menyatakan adanya perbedaan antara merek “HUGO BOSS” dan “HUGO Selection” adalah keliru. Mahkamah Agung menekankan bahwa penggunaan unsur “HUGO” oleh Tergugat tidak dapat dipisahkan dari merek terkenal “HUGO BOSS” yang telah terdaftar dan dilindungi sejak 1989. Penggunaan unsur tersebut dinilai menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan reputasi merek Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyatakan adanya persamaan pada pokoknya, khususnya pada unsur dominan “HUGO”, yang berpotensi menimbulkan keterkaitan di kalangan konsumen, sehingga pendaftaran merek oleh Tergugat dinilai mengandung itikad tidak baik dan putusan Pengadilan Niaga pun dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan kriteria “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik” dalam perkara Hugo Boss vs. Anthony Tan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hakim pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known mark*) diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama melalui ketentuan yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, terlebih apabila merek tersebut tergolong sebagai merek terkenal (Pasal 21 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016). Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa merek terkenal diberikan perlindungan lintas kelas barang/jasa, berbeda dengan merek biasa yang hanya dilindungi dalam ruang lingkup kelas dan jenis barang/jasa yang sama (Gunawan, 2025). Sebagai dasar pemberian perlindungan yang lebih luas tersebut, penentuan suatu merek dikatakan merek terkenal tidak hanya bergantung pada satu indikator tunggal, tetapi menggunakan pendekatan penilaian multifaktor, sehingga pengakuan sebagai merek terkenal didasarkan pada pertimbangan yang lebih komprehensif dan objektif (AFFA Intellectual Property Rights, 2026). Sebagai konsekuensi dari perlindungan tersebut, pemilik merek memperoleh kedudukan hukum yang kuat untuk mempertahankan haknya terhadap setiap bentuk pelanggaran. Hak atas merek dapat dipertahankan oleh siapa saja karena hak merek merupakan hak kebendaan immaterial, sehingga pemilik hak atas merek diberi hak untuk menggugat oleh undang-undang (Fitria & Masnun, 2023). Ketentuan ini adalah bentuk perlindungan hukum preventif yang dengan maksud untuk meminimalisir terjadinya *passing off* atau tindakan meniru yang berpotensi menyesatkan konsumen dan mengurangi nilai ekonomi serta reputasi pemilik merek terdahulu (Febriliana & Trihastuti, 2025). Praktik perlindungan merek terkenal juga mencakup perlindungan terhadap unsur dominan merek yang berpotensi menimbulkan keterkaitan di benak konsumen, meskipun terdapat perbedaan pada elemen tambahan. Penilaian tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fungsi merek sebagai identitas dan pembeda dalam kegiatan perdagangan. Dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya, majelis hakim seharusnya turut mempertimbangkan reputasi merek dan unsur dominan yang melekat pada merek tersebut. Maka dari itu, dalam praktik hukum merek, pengadilan seharusnya tidak hanya berpegang pada formalitas pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah (Basyra et al., 2025).

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek terkenal tidak cukup dilakukan hanya melalui perbandingan visual secara keseluruhan. Dalam perkara ini, pendekatan Mahkamah Agung lebih menekankan

perlindungan terhadap reputasi merek terkenal serta potensi terjadinya kebingungan konsumen akibat penggunaan unsur dominan yang sama. Penambahan unsur kata lain dalam suatu merek tidak selalu menghilangkan adanya persamaan pada pokoknya apabila unsur utama yang digunakan tetap memiliki keterkaitan kuat dengan merek terkenal yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat. Dengan demikian, keberadaan unsur tambahan dalam suatu merek tidak secara otomatis menghilangkan persamaan pada pokoknya (Basyra *et al.*, 2025). Terlebih lagi, kata "HUGO" yang berasal dari nama pendirinya, yaitu Hugo Ferdinand Boss, dalam konteks hukum merek telah berkembang menjadi bagian dari identitas merek terkenal dan tidak dapat dipandang sebagai kata generik yang bebas digunakan. Oleh karena itu, pendekatan Mahkamah Agung lebih mencerminkan perlindungan terhadap fungsi merek sebagai identitas dan jaminan reputasi dalam kegiatan perdagangan.

Pendekatan Mahkamah Agung dapat dipahami lebih sejalan dengan tujuan perlindungan merek yaitu menjaga reputasi, mencegah kebingungan konsumen, serta menghindari praktik persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak penggunaan merek terhadap persaingan usaha dan perlindungan reputasi merek terkenal. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan praktik internasional, mengingat bahwa perlindungan terhadap merek asing juga dijamin dalam prinsip resiprositas, di mana Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan setara terhadap warga negara anggota perjanjian internasional yang sama, sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri (Sihotang *et al.*, 2025). Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran praktik peradilan di Indonesia dari penilaian yang semata-mata formal menuju penilaian yang lebih substantif. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hugo Boss vs. Anthony Tan tidak hanya relevan bagi para pihak, tetapi juga memperkuat standar perlindungan merek terkenal. Dengan demikian, pendekatan Mahkamah Agung tersebut lebih sesuai dengan prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap reputasi merek serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Ketidakjelasan dan Kelemahan Pengaturan mengenai Kriteria "Persamaan Pada Pokoknya" dan "Itikad Tidak Baik" serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Sengketa Merek di Indonesia

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara Hugo Boss vs. Anthony Tan menunjukkan bahwa penerapan unsur "persamaan pada pokoknya" dan "itikad tidak baik" dalam sengketa merek di Indonesia masih menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memberikan parameter yang jelas dan seragam mengenai kedua unsur tersebut (Komaldi *et al.*, 2024). Akibatnya, penilaian terhadap kemiripan merek maupun keberadaan itikad tidak baik masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai pendapat, kendala utama dalam mengidentifikasi indikator kemiripan antara suatu merek dengan merek lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam membuktikan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016). Pada prinsipnya, pasal tersebut menentukan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, serta indikasi geografis terdaftar. Hal ini juga diatur dalam PERMENKUM

Nomor 5 Tahun 2026 Pasal 35 ayat (1) terkait kriteria persamaan pada pokoknya dengan memperhatikan kemiripan dari unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain (*Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pendaftaran Merek, 2026*). Akan tetapi, kedua pengaturan tersebut masih menyisakan kekaburan norma (*vague norm*) dan kelemahan pengaturan karena tidak memberikan definisi yang jelas mengenai makna "persamaan pada pokoknya". Pengaturan tersebut belum menjelaskan secara terperinci parameter untuk menentukan apa yang dimaksud dengan "unsur dominan" serta sejauh mana tingkat kemiripan yang dapat dikatakan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya. Akibatnya, penentuan adanya persamaan pada pokoknya sangat bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara.

Ketidajelasan pengaturan mengenai parameter persamaan pada pokoknya menuntut adanya penafsiran hukum guna menemukan makna yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang (Dirkareshza et al., 2021). Salah satu metode penafsiran yang relevan digunakan adalah interpretasi autentik atau interpretasi resmi (*authentieke interpretatie*) (Hasibuan & Nst, 2023). Interpretasi autentik merupakan penafsiran yang didasarkan pada pengertian yang secara resmi diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap suatu istilah atau ketentuan hukum. Dalam praktiknya, penafsiran tersebut umumnya dapat ditemukan dalam bagian penjelasan undang-undang (Masnun, 2021). Apabila ditinjau melalui interpretasi autentik, persamaan pada pokoknya dapat dipahami sebagai kemiripan antara satu merek dengan merek lainnya yang timbul akibat adanya unsur dominan yang sama sehingga menimbulkan kesan keseluruhan yang serupa. Kesamaan tersebut dapat terlihat dari aspek bentuk, susunan unsur, cara penulisan, kombinasi elemen, maupun persamaan bunyi suatu merek (Zamroni & others, 2020). Meskipun demikian, penjelasan tersebut hanya memberikan gambaran umum mengenai unsur-unsur yang dapat menimbulkan persamaan pada pokoknya tanpa menjelaskan metode maupun batasan penilaiannya. Dengan demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan ruang interpretasi yang luas karena tidak memberikan parameter yang rinci mengenai cara menilai masing-masing unsur. Oleh karena itu, konsep persamaan pada pokoknya dalam praktik lebih banyak berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi dibandingkan melalui pengaturan normatif yang tegas dalam undang-undang.

Selain mengatur mengenai persamaan pada pokoknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur mengenai itikad tidak baik dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Namun demikian, undang-undang tidak memberikan definisi maupun indikator yang dapat digunakan untuk menentukan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Permasalahan mengenai itikad tidak baik dalam perlindungan merek kerap mempersoalkan tentang kriteria atau batasan yang rasional dan irrasional ataupun patut dan tidak patut dalam adanya kemiripan-kemiripan antara merek dagang satu dengan lainnya (Komaldi et al., 2024). Ditinjau dari perspektif psikologi hukum, itikad tidak baik tidak muncul dalam ruang hampa, hal tersebut merupakan manifestasi dari dorongan untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha (*unjust enrichment*) melalui manipulasi sistem legal, karena niat bersifat abstrak dan "tersembunyi" (Margono, 2026). Karena niat merupakan kondisi batin yang tidak dapat diamati secara langsung, pembuktiannya dalam sengketa merek umumnya dilakukan melalui fakta-fakta objektif yang tercermin dari perilaku para pihak (Setyawan, 2024). Untuk mempertimbangkan adanya niat tersembunyi, hakim memerlukan ketelitian dalam melihat pola perilaku (*pattern of conduct*). Salah satunya unsur evaluasi portofolio *bad faith* yakni pemeriksaan data di DJKI, apakah pemohon ini memiliki kebiasaan mendaftarkan merek-merek yang mirip dengan berbagai merek terkenal lainnya (Margono, 2026).

Dalam praktik penyelesaian sengketa merek, penilaian mengenai adanya itikad tidak baik sering dilakukan melalui pendekatan pola perilaku (*pattern of conduct*) dari pihak yang mendaftarkan merek. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat riwayat pendaftaran merek, hubungan antar pihak, maupun adanya kecenderungan untuk mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal lainnya. Dalam perkara HUGO BOSS, misalnya, Penggugat mengemukakan bahwa sebelumnya telah terjadi sengketa merek antara Penggugat dengan Teddy Tan yang merupakan ayah dari Tergugat. Sengketa tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berkekuatan hukum tetap, dimana merek milik Teddy Tan yang mengandung unsur “HUGO” dinyatakan dibatalkan dan dihapus dari Daftar Umum Merek. Selain itu, Teddy Tan merupakan pihak yang melakukan pendaftaran merek tersebut sebelum kemudian dialihkan kepada Tergugat. Fakta tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menilai adanya pola perilaku yang menunjukkan itikad tidak baik, khususnya karena terdapat pendaftaran merek dengan unsur “HUGO” secara berulang meskipun sebelumnya telah dinyatakan melanggar hak merek Penggugat melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian mengenai itikad tidak baik dalam praktik masih sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta dan pola perilaku para pihak, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memberikan indikator yang jelas dan rinci mengenai batasan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum adanya parameter yang jelas dan terukur mengenai "persamaan pada pokoknya" dan "itikad tidak baik" berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia (Hafsari, 2021). Perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum dapat menyebabkan putusan yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik serupa. Akibatnya, pemilik merek, khususnya pemilik merek terkenal, sulit memprediksi standar penilaian yang digunakan dalam proses pemeriksaan maupun penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, keadaan tersebut juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta membuka ruang penyalahgunaan sistem pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan seragam mengenai parameter persamaan pada pokoknya dan indikator itikad tidak baik guna mewujudkan kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kriteria “persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik” dalam perkara Hugo Boss vs. Anthony Tan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan penafsiran antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menilai pendaftaran merek yang diduga melanggar hak atas merek terkenal. Pengadilan Niaga menilai bahwa merek milik Tergugat memiliki daya pembeda yang cukup dari segi tampilan, bunyi, dan konsep sehingga tidak memenuhi unsur persamaan pada pokoknya maupun itikad tidak baik. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan unsur dominan “HUGO” memiliki keterkaitan yang kuat dengan merek terkenal “HUGO BOSS” milik Penggugat, sehingga menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penilaian terhadap persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik tidak hanya dilakukan melalui perbandingan formal antar merek, melainkan juga dengan mempertimbangkan reputasi merek terkenal, unsur dominan merek, serta potensi pemanfaatan ketenaran merek yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai kriteria

“persamaan pada pokoknya” dan “itikad tidak baik” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih menyisakan ketidakjelasan dan kelemahan norma karena belum memberikan parameter maupun indikator yang jelas dan seragam mengenai kedua unsur tersebut, sehingga penerapannya dalam praktik masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Ketiadaan ukuran yang rinci tersebut menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa merek, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dan inkonsistensi perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia. Diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan seragam mengenai parameter persamaan pada pokoknya dan indikator itikad tidak baik guna mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap pemilik merek terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- AFFA Intellectual Property Rights. (2026). *9 Kriteria Menentukan ‘Merek Terkenal’ di Indonesia Berdasarkan Permenkum No. 5 Tahun 2026*. <https://affa.co.id/9-kriteria-menentukan-merek-terkenal-di-indonesia-berdasarkan-permenkum-no-5-tahun-2026/>
- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4097>
- Basyra, T. P., Permata, R. R., & Sudaryat. (2025). Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor {3/Pdt.Sus-HKIMerek/2024/PN Niaga Smg}. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15647229>
- Batubara, D. A., Saidin, & Sitepu, F. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga yang Berbeda (PN Medan No. Putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PN Surabaya No. Putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby). *Recht Studiosum Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.12157>
- Dirkareshza, R., Ardiantor, A., & Pradana, R. (2021). Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Welfare State)(Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik). *Reformasi Hukum*, 25(2), 127–146. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.202>
- Erfan, E., & Kemala, R. (2025). The Implications of the Principle of Equality as an Indicator of Bad Faith in the Trademark Dispute Daimaru Vs Diamaru (Case Study of Number: {623K/Pdt.Sus-HKI/2024}). *Humaniorum Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.85>
- Febrihana, M., & Trihastuti, N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor {796K/Pdt.Sus-HKI/2023}). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5). <https://greenpub.org/JIM/article/view/1518/1074>
- Fitria, E. L., & Masnun, M. A. (2023). Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks). *Novum: Jurnal Hukum*, 10(4). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/57420/45650>
- Gunawan, Y. (2025). *Hak Merek*. Gemilang Press Indonesia.
- Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan

- Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743.
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15(2), 136–145.
- Komaldi, A., Mayana, R. F., & Permata, R. R. (2024). Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor {20} Tahun {2016} tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834223>
- Margono, R. (2026). *Sengketa Merek: Teknik Pembuktian Itikad Tidak Baik*. Profesor Rudi Margono.
- Masnun, M. A. (2021). Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor {1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020}). *SASI*, 27(4). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/539>
- Nainggolan, B. (2021). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Publika Global Media.
- Nino, T., Setiawan, P. A. H., & Hartana. (2024). Penerapan Asas Kepastian Hukum atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(2). <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3709>
- PDB Law Firm. (2025). *Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek*. <https://pdb-lawfirm.id/daya-pembeda-dalam-pendaftaran-merek-generic-descriptive/>
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pendaftaran Merek*. (2026).
- Putri, A. A. R. D., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2025). Analisis Yuridis Pelanggaran Merek terhadap Pemegang Hak Merek Hugo Boss. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), 1–12. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/12021>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Pustaka Setia.
- Setyawan, R. R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas Msig (Life))*. Universitas Islam Indonesia.
- Sihotang, R., Suhariyanto, D., & Setiawan, P. A. H. (2025). Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2). <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/4159>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. (2016).
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sefa Bumi Persada.
- Zamroni, M., & others. (2020). *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Scopindo Media Pustaka.