**Jurnal Private Law, University of Mataram**
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
*Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03*
*open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index*

# PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM DALAM MENENTUKAN KRITERIA MEREK TERKENAL DAN MEREK POPULER DI INDONESIA

## *THE PROBLEM OF LEGAL CERTAINTY IN DEFINING CRITERIA FOR WELL-KNOWN TRADEMARKS AND POPULAR TRADEMARKS IN INDONESIA*

**MADE ADITYA PRAMANA PUTRA**
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
E-mail : adityapramanaputra@unud.ac.id

**DEWA AYU DIAN SAWITRI**
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
E-mail : dewaayudiansawitri@unud.ac.id

**NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN**
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
E-mail : supasti_dharmawan@unud.ac.id

**PUTU ARAS SAMSITHAWRATI**
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
E-mail : samsithawrati@unud.ac.id

**ABSTRAK**

Penentuan kriteria merek terkenal dan merek populer di Indonesia masih menimbulkan persoalan kepastian hukum. Pengaturan merek terkenal telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya, tetapi indikator yang tersedia belum disertai ambang batas, bobot, dan hubungan antarindikator yang terukur. Merek populer juga belum dikenal sebagai kategori hukum tersendiri, sehingga belum terdapat batas konseptual dan yuridis yang jelas antara merek biasa, merek populer, dan merek terkenal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan problematika kepastian hukum dalam menentukan kriteria merek terkenal dan merek populer serta merumuskan konstruksi kriteria yang dapat membedakan keduanya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika merek terkenal terletak pada kekaburan norma mengenai parameter penentuannya, sedangkan merek populer menghadapi kekosongan konstruksi normatif. Kepastian hukum dapat dibangun melalui pembedaan merek populer sebagai kategori faktual dan merek terkenal sebagai kategori yuridis dengan model penilaian bertingkat yang terdiri atas indikator primer, indikator sekunder, dan indikator penguat. Model tersebut memungkinkan penilaian tetap fleksibel tanpa menjadikan seluruh kriteria sebagai persyaratan kumulatif, sekaligus memberikan dasar yang lebih objektif, terukur, dan konsisten bagi pemeriksa maupun hakim dalam menentukan status suatu merek.

***Kata kunci: kepastian hukum; kriteria; merek terkenal; merek popular; Indonesia***

**ABSTRACT**

*The determination of criteria for well-known and popular marks in Indonesia continues to raise issues of legal certainty. Although well-known marks are regulated under Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications and its implementing regulations, the existing indicators are not accompanied by measurable thresholds, weighting, or clear relationships among the relevant factors. Popular marks, meanwhile, have not been recognized as a distinct legal category, resulting in the absence of clear conceptual and legal boundaries between ordinary, popular, and well-known marks. This study aims to analyze the regulatory framework and legal certainty issues concerning the determination of well-known and popular marks and to formulate criteria capable of distinguishing the two categories. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the principal issue concerning well-known marks lies in the vagueness of the legal parameters used to determine their status, whereas popular marks face a normative regulatory gap. Legal certainty can be strengthened by positioning popular marks as a factual category and well-known marks as a legal category through a tiered assessment model consisting of primary, secondary, and supporting indicators. This model maintains flexibility without requiring all criteria to be cumulatively fulfilled while providing a more objective, measurable, and consistent basis for trademark examiners and judges in determining the legal status of a mark.*

***Keywords:*** *legal certainty; criteria; well-known marks; popular marks****; Indonesia.***

## 1. PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pelaku usaha dengan barang dan/atau jasa milik pelaku usaha lainnya. Perkembangan kegiatan perdagangan, teknologi informasi, dan pemasaran digital telah memperluas fungsi merek dari sekadar tanda pembeda menjadi instrumen pembentuk reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai ekonomi suatu produk. Usman menjelaskan bahwa merek tidak semata-mata berfungsi sebagai identitas pembeda dalam perdagangan barang atau jasa yang sejenis, tetapi juga memiliki peran dalam merepresentasikan mutu dan kualitas suatu produk. Keberadaan merek memungkinkan konsumen mengenali serta membangun keyakinan terhadap karakteristik dan standar kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Pengenalan terhadap suatu merek melalui bentuk visual maupun penyebutannya dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk memperkirakan jenis, reputasi, dan kualitas produk atau layanan yang akan diperoleh.[1]

Perlindungan hukum terhadap merek memiliki keterkaitan dengan kepastian mengenai pihak yang berhak menggunakan merek sekaligus pencegahan terhadap penggunaan tanda yang dapat menimbulkan kekeliruan di kalangan konsumen. Sistem hukum merek Indonesia menggunakan prinsip *first to file* yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar penting bagi lahirnya hak eksklusif atas merek. Raden Fajar Agung Kusumahwardhana menjelaskan bahwa prinsip *first to file* memberikan kepastian hukum dengan menempatkan pendaftar pertama sebagai

[1]Hani Subagio, Muhamad Ridwan, dkk, *Perlindungan Merek Berkeadilan*. (Jakarta: BRIN, 2024), 18.

pemilik yang berhak atas merek setelah memenuhi proses pendaftaran, meskipun penerapannya masih menghadapi persoalan normatif tertentu.[2] Raden Fajar Agung Kusumahwardhana, juga menambahkan bahwa dalam sistem *first to file*, siapapun yang mendaftar lerlebih dahulu akan diterima pendaftarannya, tetapi perlindungan merek hanya diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik, sesuai prinsip *first to file system* atau Stelsel Konstitutif.[3]

Perlindungan merek menjadi lebih kompleks ketika berhadapan dengan merek yang telah mempunyai tingkat pengenalan dan reputasi tinggi di masyarakat atau yang disebut dengan merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) telah mengakui keberadaan merek terkenal, khususnya melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c yang menempatkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagai alasan penolakan permohonan merek. Adapun rumusan pasal tersebut mengatur bahwa:

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
   a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
   ***b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;***
   ***c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau***
   d. Indikasi Geografis terdaftar.

Sementara itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b memberikan beberapa dasar penilaian keterkenalan, meliputi pengetahuan umum masyarakat terhadap merek pada bidang usaha yang bersangkutan, reputasi yang diperoleh melalui promosi, investasi di beberapa negara, serta bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Adapun rumusan lengkap Pasal 21 ayat (1) huruf b, menjelaskan:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

[2]Raden Fajar Agung Kusumahwardhana, "Efektivitas Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek," *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023): 15, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/47322/pdf.

[3]*Ibid*.

Jika hal tersebut 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

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa merek terkenal telah memperoleh pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia sehingga persoalan hukumnya bukan terletak pada ketiadaan perlindungan terhadap merek terkenal, melainkan pada kepastian parameter untuk menentukan tingkat keterkenalan suatu merek.

Kriteria merek terkenal selanjutnya diperinci dalam Pasal Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Penentuan merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat, volume penjualan dan keuntungan, pangsa pasar, jangkauan daerah penggunaan, jangka waktu penggunaan, intensitas dan promosi termasuk nilai investasi, pendaftaran atau permohonan pendaftaran di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum, serta nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa. Kriteria tersebut pada prinsipnya sejalan dengan pendekatan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang disusun *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang juga menempatkan tingkat pengetahuan atau pengakuan, durasi dan wilayah penggunaan, promosi, pendaftaran, penegakan hak, dan nilai yang melekat pada merek sebagai faktor yang dapat digunakan dalam menentukan suatu *well-known mark*.[4] Berdasarkan ketentuan *Article 2 paragraph (1)(b)* mengatur bahwa:

> *In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:*
> 1. *the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
> 2. *the duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
> 3. *the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
> 4. *the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
> 5. *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
> 6. *the value associated with the mark.*

Problematika kepastian hukum muncul karena berbagai faktor tersebut belum disertai parameter yang menentukan batas minimum keterpenuhannya. Pengaturan yang berlaku belum menjelaskan seberapa besar tingkat pengakuan masyarakat yang

[4] World Intellectual Property Organization, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2000), 9–10.

diperlukan, berapa volume penjualan atau pangsa pasar minimum, berapa lama penggunaan merek, seberapa luas jangkauan geografisnya, seberapa besar intensitas promosi atau investasi yang harus dibuktikan, maupun berapa jumlah negara tempat merek harus terdaftar. Ketentuan tersebut juga belum menetapkan bobot masing-masing indikator serta jumlah indikator yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk memperoleh kualifikasi sebagai merek terkenal. Kondisi ini menunjukkan adanya kekaburan norma, karena norma dan faktor penilaiannya telah tersedia, tetapi ukuran operasional untuk menerapkannya belum ditentukan secara tegas. Persoalan demikian berpotensi menghasilkan perbedaan penilaian terhadap tingkat keterkenalan suatu merek dan pada akhirnya memengaruhi konsistensi perlindungan hukum, sehingga dalam kasus-kasus tertentu belum diaturnya secara jelas terkait dengan kriteria merek terkenal di Indonesia dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terkait merek, diantaranya *passing off* dan *trademark dilution* pada merek terkenal di Indonesia merupakan isu yang penting dalam hukum merek. Kajian mengenai perlindungan merek terkenal juga menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum saja belum menghilangkan kebutuhan terhadap implementasi dan penegakan hukum yang efektif.[5]

Persoalan berbeda ditemukan dalam penggunaan konsep merek populer. UU Merek dan Indikasi Geografis maupun peraturan pelaksanaannya tidak menempatkan merek populer sebagai kategori hukum tersendiri sebagaimana merek terkenal. Popularitas suatu merek dalam kenyataan dapat terbentuk melalui penggunaan yang intensif, pemasaran digital, media sosial, peningkatan jumlah konsumen, atau penguasaan pasar tertentu tanpa serta-merta dapat dibuktikan telah memenuhi keseluruhan faktor yang digunakan untuk menilai merek terkenal. Kondisi tersebut menghasilkan pertanyaan mengenai kedudukan merek yang secara faktual telah populer dan dikenal secara luas, tetapi belum dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai merek terkenal. Tidak adanya definisi, kriteria, batas, dan konsekuensi hukum dari kategori merek populer menunjukkan kekosongan pengaturan apabila popularitas hendak digunakan sebagai kategori yang memiliki konsekuensi yuridis dalam perlindungan merek.

Pembedaan antara merek terkenal dan merek populer mempunyai arti penting bagi kepastian hukum. Status merek terkenal melahirkan konsekuensi hukum tertentu dalam proses pendaftaran dan perlindungan terhadap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sedangkan popularitas secara faktual belum memperoleh konstruksi hukum yang setara. Ketidakjelasan batas tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi pemilik merek, pemeriksa merek,

[5]Ainis Apriliani Kurniawati, Nisa Khoirina, Meiza Qori Nelia, Mastulen Pakpahan, and Isa Maulana, "Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Tindakan *Passing Off* dan *Trademark Dilution* pada Merek Terkenal di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2024): 200-203, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21663.

maupun hakim dalam menentukan dasar dan lingkup perlindungan yang diberikan. Pada penerapannya, perlindungan merek di Indonesia masih menghadapi persoalan dalam penerapan norma, sekalipun sistem *first to file* dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan hak merek.[6] Perlindungan terhadap merek juga menjadi semakin penting ketika reputasi suatu merek digunakan atau dimanfaatkan pihak lain melalui praktik *passing off* atau tindakan lain yang berpotensi mengambil keuntungan dari reputasi yang telah terbentuk.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pengaturan dan problematika kepastian hukum dalam menentukan kriteria merek terkenal dan merek populer di Indonesia?; dan *kedua*, bagaimana konstruksi kriteria yang dapat memberikan kepastian hukum dalam membedakan merek terkenal dengan merek populer di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mengidentifikasi kekaburan norma dalam menentukan merek terkenal serta kekosongan pengaturan mengenai merek populer, sekaligus merumuskan konstruksi kriteria yang mampu memberikan batas konseptual dan yuridis yang lebih jelas antara keduanya. Hasil penelitian diharapkan memberikan landasan bagi pembentukan parameter yang lebih objektif, konsisten, dan terukur sehingga perlindungan hukum merek dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, pelaku usaha, konsumen, dan institusi yang berwenang dalam pendaftaran maupun penyelesaian sengketa merek.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada adanya kekaburan norma dalam pengaturan mengenai penentuan merek terkenal serta belum adanya pengaturan yang secara khusus memberikan kedudukan hukum terhadap merek populer dalam sistem hukum merek Indonesia. Kekaburan norma mengenai merek terkenal terlihat dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya, yang telah mengakui keberadaan dan memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, tetapi belum menetapkan parameter yang terukur untuk menentukan kapan suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal.

Pengaturan tersebut kemudian diperinci melalui Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek,

[6]Raden Fajar Agung Kusumahwardhana, *op.cit.*, h. 15-16.

7Muhammad Faisal Aditya and Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Merek Sah terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)," *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 98–107, https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50451.

tetapi kriteria yang digunakan masih bersifat terbuka karena tidak menentukan batas minimum, bobot, maupun ukuran kuantitatif dari setiap indikator keterkenalan suatu merek. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi dalam menentukan status suatu merek sebagai merek terkenal. Permasalahan normatif lainnya terdapat pada belum dikenalnya merek populer sebagai kategori hukum tersendiri, sehingga belum terdapat batas konseptual dan yuridis yang jelas antara merek biasa, merek populer, dan merek terkenal.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Pengaturan dan Problematika Kepastian Hukum dalam Menentukan Kriteria Merek Terkenal dan Merek Populer di Indonesia

Merek sebagai penanda sebenarnya telah dikenal sejak masa sebelum Masehi. Pada Periode Minoan, penanda digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap barang, hewan peliharaan, maupun hewan ternak. Perkembangan kegiatan perdagangan kemudian mengubah fungsi tanda dari sekadar penunjuk kepemilikan menjadi sarana untuk menunjukkan asal-usul, kualitas, serta identitas barang. Praktik serupa juga ditemukan pada benda-benda peninggalan Mesir dan Tiongkok, sedangkan di Eropa penggunaan tanda berkembang di kalangan pengrajin emas, perak, pembuat pisau, pedang, dan barang logam lainnya. Industrialisasi selanjutnya memperkuat kedudukan merek sebagai identitas komersial dan objek hak yang memiliki nilai ekonomi. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum merek pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk membedakan barang dalam aktivitas perdagangan, melindungi kepentingan produsen, mencegah praktik perdagangan tidak jujur, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.[8]

Pengaturan merek di Indonesia saat ini terutama didasarkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut menempatkan perlindungan merek sebagai bagian dari upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta menjamin kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi. Perlindungan terhadap merek terkenal secara khusus terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c. Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta dalam keadaan tertentu untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan kedudukan khusus kepada merek terkenal di luar perlindungan terhadap merek biasa. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan beberapa dasar untuk menentukan keterkenalan suatu merek,

[8]Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1–15.

antara lain pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut pada bidang usaha yang bersangkutan, reputasi yang diperoleh karena promosi secara intensif, investasi di beberapa negara, serta pendaftaran merek di beberapa negara. Pengaturan tersebut diperinci melalui Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut menentukan sejumlah faktor yang dapat digunakan dalam menilai merek terkenal, yaitu tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat, volume penjualan dan keuntungan, pangsa pasar, jangkauan daerah penggunaan, jangka waktu penggunaan, intensitas dan promosi termasuk nilai investasi, pendaftaran atau permohonan pendaftaran di negara lain, keberhasilan penegakan hukum, serta nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas. Peraturan tersebut tetap berlaku dan telah mengalami perubahan melalui Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021.

Pengaturan nasional mengenai merek terkenal tidak dapat dilepaskan dari hukum internasional. Indonesia merupakan peserta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang pengesahannya dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan kemudian diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Pasal 6bis *Paris Convention* memberikan dasar perlindungan khusus terhadap *well-known marks*. Negara anggota diwajibkan, baik atas prakarsa otoritas yang berwenang apabila hukum nasional memungkinkan maupun atas permohonan pihak berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran serta melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan dari merek terkenal apabila penggunaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan untuk barang yang identik atau sejenis.

*Paris Convention* mempunyai arti penting karena meletakkan fondasi perlindungan terhadap merek terkenal secara internasional. Ketentuan Pasal 6bis tersebut belum memberikan kriteria rinci mengenai bagaimana keterkenalan suatu merek harus ditentukan. Penentuan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai terkenal diserahkan kepada otoritas yang berwenang pada negara tempat perlindungan dimohonkan. Karakter pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sejak tingkat internasional konsep *well-known mark* memang dibentuk sebagai konsep yang membutuhkan penilaian berdasarkan kondisi konkret suatu merek.

Perlindungan tersebut kemudian diperluas melalui *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPS Agreement. Indonesia mengikatkan diri pada Persetujuan Pembentukan World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang di dalamnya mencakup TRIPS Agreement sebagai salah satu persetujuan multilateral. Pasal 16 ayat (2) TRIPS menegaskan bahwa Pasal 6bis Paris Convention berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap jasa. Ketentuan tersebut

juga menetapkan bahwa penentuan keterkenalan merek harus mempertimbangkan pengetahuan terhadap merek pada sektor masyarakat yang relevan, termasuk pengetahuan yang diperoleh sebagai akibat promosi merek. Pasal 16 ayat (3) TRIPS memperluas perlindungan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang penggunaan merek tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan pemilik merek terdaftar dan berpotensi merugikan kepentingan pemiliknya.

Standar internasional mengenai penentuan merek terkenal kemudian dikembangkan lebih terperinci melalui *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang diadopsi oleh WIPO pada tahun 1999. Pasal 2 ayat (1) instrumen tersebut menyebut sejumlah faktor yang dapat dipertimbangkan, yaitu tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat, durasi dan wilayah penggunaan, durasi dan wilayah promosi, pendaftaran atau permohonan pendaftaran, rekam jejak keberhasilan penegakan hak, serta nilai yang melekat pada merek. WIPO menegaskan bahwa faktor tersebut bukan persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif, melainkan pedoman yang membantu otoritas dalam melakukan penilaian berdasarkan keadaan masing-masing kasus.

Perbandingan antara pengaturan nasional dan instrumen internasional menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi struktur penilaian yang sejalan dengan perkembangan internasional. Persoalan kepastian hukum muncul karena berbagai indikator tersebut belum diterjemahkan ke dalam parameter operasional yang lebih terukur. Tidak terdapat ketentuan mengenai persentase minimum tingkat pengenalan masyarakat, pangsa pasar minimum, jangka waktu penggunaan tertentu, jumlah negara pendaftaran, maupun besaran nilai investasi yang harus dipenuhi. Selain itu, rumusan norma di Indonesia juga belum menentukan bobot masing-masing indikator atau hubungan antarindikator dalam proses penilaian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma, sebab faktor penilaian telah tersedia tetapi ukuran penerapannya masih membuka ruang interpretasi yang luas. Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani dan Hernawan Hadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek asing terkenal di Indonesia tidak hanya bersumber pada UU Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga berkaitan dengan prinsip perlindungan yang berkembang dalam *Paris Convention* dan TRIPS Agreement. Kajian terhadap sengketa merek IKEA memperlihatkan bahwa status sebagai merek terkenal tidak secara otomatis membebaskan pemilik merek dari ketentuan hukum nasional mengenai penggunaan dan penghapusan merek. Perlindungan terhadap merek asing terkenal tetap harus ditempatkan dalam hubungan antara kewajiban internasional Indonesia dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum merek nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal mempunyai karakter yang kompleks karena status keterkenalan suatu merek harus

ditempatkan bersama dengan persyaratan pendaftaran, penggunaan, dan mekanisme perlindungan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.[9]

Problematika yang berbeda muncul pada konsep merek populer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, Paris Convention, TRIPS Agreement, maupun *Joint Recommendation* WIPO tidak membentuk "merek populer" sebagai kategori hukum tersendiri. Instrumen-instrumen tersebut mengenal dan memberikan perlindungan khusus terhadap *well-known mark*, tetapi tidak menentukan status antara merek biasa dan merek terkenal. Akibatnya, suatu merek yang secara faktual populer dalam segmen konsumen atau wilayah tertentu belum memiliki parameter yuridis yang menentukan kapan popularitas tersebut menghasilkan konsekuensi hukum khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan merek populer lebih dekat pada kekosongan pengaturan, sedangkan persoalan merek terkenal berada pada kekaburan parameter penentuan. Pembedaan tersebut penting untuk membangun kepastian hukum karena pengaturan yang lebih jelas diperlukan agar batas antara merek biasa, merek populer, dan merek terkenal dapat ditentukan secara objektif dan konsisten.

Problematika kepastian hukum dalam membedakan merek terkenal dan merek populer juga berkaitan erat dengan sistem pendaftaran merek yang dianut Indonesia. Penelitian Putu Aras Samsithawrati dkk., menunjukkan bahwa sistem *first-to-file* memberikan kedudukan penting kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Penelitian tersebut menegaskan bahwa "*the registration certificate acts as key evidence of that right*", yang menunjukkan kedudukan sertifikat pendaftaran sebagai alat bukti utama kepemilikan hak atas merek.[10] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa popularitas suatu merek dalam kegiatan perdagangan tidak dengan sendirinya memberikan kedudukan yuridis yang setara dengan merek terdaftar maupun merek terkenal. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menggunakan mereknya secara konsisten dan memperoleh pengakuan masyarakat dalam wilayah tertentu, tetapi belum melakukan pendaftaran atau belum mampu membuktikan keterkenalan mereknya berdasarkan parameter yang berlaku. Kedudukan merek populer yang belum dirumuskan secara jelas berpotensi memperlemah kepastian hukum ketika terdapat pihak lain yang mengajukan pendaftaran merek dengan persamaan pada pokoknya. Perlindungan terhadap pelaku UMKM dengan demikian tidak cukup hanya bertumpu pada sistem pendaftaran, tetapi juga memerlukan kejelasan parameter dalam menilai reputasi,

[9] Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani and Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020), 132-135, https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40386.

[10] Putu Aras Samsithawrati dkk., "Trademark Registration Incentive Regulation for Small Businesses in Tourism: Human Rights and Protection Systems Comparison," *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 2 (2025): 498, https://doi.org/10.26740/jsh.v7n2.p488-519

penggunaan aktual, dan iktikad baik agar pemeriksaan merek tidak mengabaikan keadaan faktual yang berkembang dalam masyarakat.

### 3.2. Konstruksi Kriteria yang dapat Memberikan Kepastian Hukum dalam Membedakan Merek Terkenal Dengan Merek Populer di Indonesia

Kepastian hukum dalam membedakan merek terkenal dengan merek populer perlu dibangun dengan terlebih dahulu memisahkan antara popularitas sebagai keadaan faktual dan keterkenalan sebagai status yang mempunyai konsekuensi yuridis. Popularitas pada dasarnya menunjukkan tingkat pengenalan konsumen terhadap suatu merek dalam ruang pasar tertentu, sedangkan merek terkenal (*well-known mark*) merupakan kategori yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum merek nasional dan instrumen internasional. Pembedaan tersebut penting karena tidak setiap merek yang populer secara faktual secara otomatis memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal. Suatu merek dapat dikenal secara luas dalam kelompok konsumen tertentu, wilayah tertentu, atau melalui media digital, tetapi belum tentu memiliki reputasi, jangkauan penggunaan, kekuatan pasar, maupun pembuktian hukum yang memadai untuk memperoleh status sebagai merek terkenal.

Pembedaan antara keadaan faktual dan status yuridis dalam menentukan perlindungan hukum juga memperoleh relevansi dari penelitian Samsithawrati dkk. yang menegaskan bahwa "Seni menghidangkan makanan belum dapat dianggap sebagai seni yang dilindungi hak cipta".[11] Meskipun penelitian tersebut membahas rezim hak cipta, gagasan mengenai pentingnya pemenuhan unsur hukum dapat digunakan sebagai perbandingan konseptual dalam menentukan perlindungan merek. Popularitas suatu merek yang terbentuk melalui pengenalan konsumen, penggunaan dalam perdagangan, dan penerimaan pasar tidak secara otomatis menempatkan merek tersebut sebagai merek terkenal. Penentuan status merek terkenal harus didasarkan pada indikator yuridis yang dapat dibuktikan secara objektif. Kejelasan perbedaan tersebut diperlukan agar pemeriksa merek maupun hakim tidak menyamakan popularitas faktual dengan keterkenalan yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum merek.

Kebutuhan untuk membentuk kriteria yang lebih jelas memperoleh relevansi dari penelitian Winatha, Prathama, Kayuan, Ardhana, dan Nanti yang menunjukkan bahwa pengaturan Indonesia mengenai merek terkenal masih belum menentukan ukuran minimum yang harus dipenuhi pada setiap indikator. Para penulis menyatakan bahwa pengaturan Indonesia "*… still does not set concretely the minimum number that must be met for each criterion*".[12] Temuan tersebut menunjukkan bahwa

[11]Putu Aras Samsithawrati dkk., "Perlindungan Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–17, https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4159

[12] I Gede Mahatma Yogiswara Winatha et al., "Comparative Analysis of Legal Protection and Criteria of Well-Known Marks (Indonesia, United States, India, China, and Germany)," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 43, https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.23768.

persoalan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan faktor penilaian, melainkan pada belum adanya batas minimum yang dapat digunakan secara konsisten oleh pemeriksa maupun hakim.

Sejumlah negara menggunakan instrumen yang lebih konkret, termasuk survei terhadap tingkat pengenalan masyarakat. Pengalaman Jerman, misalnya, memperlihatkan penggunaan persentase hasil survei sebagai salah satu instrumen untuk menentukan derajat keterkenalan suatu merek.[13] Winatha dkk., menjelaskan bahwa "… *regulation of criteria of well-known marks with concrete limitations in the form of minimum numbers that must be met by the marks to become a well-known mark is very important*." Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan indikator saja belum cukup untuk menjamin konsistensi penilaian apabila tidak disertai ukuran minimum yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pemeriksaan maupun penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan mengenai ambang batas berpotensi membuka ruang perbedaan interpretasi dalam menentukan apakah suatu merek telah mencapai tingkat keterkenalan yang layak memperoleh perlindungan khusus. Perbandingan dengan pengaturan di Jerman memperlihatkan bahwa penggunaan ukuran yang lebih konkret dapat dilakukan melalui survei tingkat pengenalan masyarakat. Winatha dkk., menerangkan juga bahwa "… *the well-known marks criteria if the survey results show 80% of respondents know it and are considered the famous marks if the survey shows 40% of respondents know the marks well enough*." Penggunaan survei tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun parameter yang lebih objektif dalam menilai tingkat keterkenalan merek. Pendekatan demikian tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia tanpa penyesuaian terhadap karakteristik pasar dan sistem hukum nasional, tetapi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam membangun ukuran yang lebih terukur. Konstruksi hukum di Indonesia dapat diarahkan pada pembentukan indikator yang memiliki batas minimum tertentu, seperti persentase tingkat pengenalan masyarakat, jumlah negara tempat merek terdaftar, nilai investasi, jangka waktu penggunaan, serta indikator ekonomi lainnya. Penelitian yang sama menegaskan bahwa pengaturan Indonesia masih belum menetapkan angka minimum yang harus dipenuhi untuk setiap kriteria merek terkenal. Pembentukan parameter tersebut penting untuk mengurangi subjektivitas penilaian, memperkuat konsistensi penerapan norma, serta memberikan kepastian hukum dalam membedakan merek yang hanya populer secara faktual dengan merek yang telah memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal secara yuridis.[14]

[13] I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, A.A. Gede Agung Indra Prathama, Putu Chandra Kinandana Kayuan, I Kadek Ardhana, dan Ni Luh Ade Bunga Kris Nanti, "Comparative Analysis of Legal Protection and Criteria of Well-Known Marks (Indonesia, United States, India, China, and Germany)," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 43–54, https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.23768.

[14] *Ibid*.

Hukum positif Indonesia saat ini harus dibaca berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 menggantikan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021. Pasal 36 Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 mempertahankan sejumlah faktor untuk menilai merek terkenal, yaitu tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat, volume penjualan dan keuntungan, pangsa pasar, jangkauan daerah penggunaan, jangka waktu penggunaan, intensitas promosi dan nilai investasi, pendaftaran atau permohonan pendaftaran di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum, serta nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas.

Konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum seharusnya tidak menempatkan seluruh indikator tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Penilaian yang terlalu kaku justru dapat mengabaikan karakter setiap merek, sedangkan penilaian yang sepenuhnya terbuka berpotensi menghasilkan perbedaan interpretasi. Model yang lebih tepat adalah penilaian bertingkat berdasarkan kekuatan bukti. Tingkat pertama digunakan untuk mengidentifikasi merek populer secara faktual. Suatu merek dapat dikategorikan populer apabila mempunyai tingkat pengenalan yang tinggi dalam kelompok konsumen tertentu, didukung aktivitas perdagangan nyata, promosi yang intensif, dan keberadaan pasar yang dapat dibuktikan, tetapi jangkauan reputasinya masih terbatas secara sektoral atau geografis. Kategori merek populer dalam konstruksi ini tidak melahirkan hak eksklusif baru, melainkan digunakan sebagai kategori analitis untuk menentukan tingkat reputasi suatu merek.

Tingkat kedua digunakan untuk menentukan apakah popularitas tersebut telah berkembang menjadi keterkenalan dalam pengertian hukum. Keluasan penggunaan dan reputasi merupakan faktor penting dalam tahapan ini. Sulasno, Marbun, Nathasya, dan Chrisanta menjelaskan bahwa merek terkenal berkaitan dengan kondisi ketika suatu merek "… telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional".[15] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perluasan reputasi dan penggunaan mempunyai arti penting dalam membedakan merek terkenal dengan merek yang hanya dikenal pada ruang pasar tertentu. Pemaknaan terhadap unsur internasional tersebut tidak seharusnya dilakukan secara mutlak, karena reputasi suatu merek dapat terbentuk kuat pada sektor masyarakat yang relevan tanpa harus menguasai seluruh pasar global.[16]

[15] Inas Zulfa Sulasno et al., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal oleh Pelaku UMKM," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 164, https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1258.

[16] *Ibid*.

Konstruksi kriteria merek populer juga perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pelaku usaha lokal. Penelitian Kasih dkk. mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan adanya kebijakan yang mengatur *"protection of benefit sharing for the community"* sebagai bentuk perlindungan terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat.[17] Meskipun penelitian tersebut membahas kekayaan intelektual komunal, pemikiran mengenai perlindungan kepentingan ekonomi masyarakat dapat dijadikan pertimbangan konseptual dalam merumuskan kedudukan merek populer. Reputasi merek yang terbentuk melalui penggunaan secara berkelanjutan dan pengakuan konsumen pada wilayah tertentu merupakan keadaan faktual yang memiliki nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Kekaburan pengaturan mengenai merek populer berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku UMKM yang produknya dikenal secara regional, tetapi belum memenuhi kriteria keterkenalan sebagaimana ditentukan dalam hukum merek. Konstruksi kriteria yang lebih jelas diperlukan agar popularitas regional dapat dipertimbangkan secara proporsional sebagai fakta dalam pemeriksaan merek tanpa secara otomatis memberikan status merek terkenal.

Praktik pengakuan merek terkenal di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan penggunaan bukti pendaftaran di berbagai negara. Wibowo dan Priyono menemukan bahwa praktik peradilan Indonesia kerap mendasarkan pengakuan keterkenalan pada bukti pendaftaran merek di sejumlah negara. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pendekatan tersebut diperbolehkan dalam hukum Indonesia, tetapi tidak secara eksplisit menjadi standar dalam *Paris Convention* maupun *TRIPS Agreement*.[18] Pendaftaran internasional memang dapat digunakan sebagai indikator penguat, tetapi tidak seharusnya ditempatkan sebagai syarat yang menentukan secara tunggal. Pendaftaran merupakan tindakan administratif, sedangkan keterkenalan berkaitan dengan reputasi, penggunaan, dan tingkat pengakuan masyarakat terhadap suatu merek. Merek yang terdaftar di banyak negara belum tentu memiliki tingkat pengetahuan publik yang tinggi, sementara merek yang pendaftarannya lebih terbatas dapat memiliki reputasi yang sangat kuat pada sektor masyarakat tertentu.

Konstruksi penentuan kriteria yang lebih memberikan kepastian hukum dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Indikator primer meliputi tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat relevan, pangsa pasar, volume penjualan, jangka waktu penggunaan, serta luas wilayah penggunaan. Indikator tersebut harus memperoleh bobot paling besar karena berhubungan langsung dengan keberadaan dan tingkat pengenalan merek dalam aktivitas perdagangan. Indikator sekunder dapat

[17]Desak Putu Dewi Kasih dkk., "Policies Concerning Sacred and Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy in Bali Context," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 14, https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.475

[18]Richard Jatimulya Alam Wibowo and Joko Priyono, "Registration-Based Well-Known Marks: Indonesian Practice and Norm under Paris Convention and TRIPS," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 9, no. 1 (2026): 22-32, https://doi.org/10.20885/jipro.Vol9.iss1.art2.

mencakup intensitas promosi, nilai investasi, reputasi dan jaminan kualitas, serta nilai ekonomi yang melekat pada merek. Indikator penguat terdiri atas pendaftaran atau permohonan pendaftaran di negara lain, putusan pengadilan atau pengakuan otoritas yang berwenang, serta rekam jejak keberhasilan penegakan hak. Pembagian tersebut memungkinkan penilaian tetap fleksibel tanpa kehilangan kepastian, karena merek tidak diwajibkan memenuhi seluruh faktor secara kumulatif, tetapi harus memperlihatkan kekuatan bukti terutama pada indikator primer.

Konstruksi tersebut juga harus membedakan pendaftaran merek dengan penetapan status sebagai merek terkenal. Hukum Indonesia tidak mengenal mekanisme tersendiri berupa "pendaftaran merek terkenal" yang menghasilkan sertifikat khusus mengenai status keterkenalan. Pemohon tetap mengajukan pendaftaran merek berdasarkan sistem pendaftaran merek yang berlaku. Status terkenal dapat menjadi relevan ketika dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal atau ketika status keterkenalan diperdebatkan dalam suatu sengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterkenalan merupakan kualitas yuridis yang harus dibuktikan berdasarkan keadaan konkret merek dan faktor-faktor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penguatan kepastian hukum dalam menentukan keterkenalan merek memerlukan instrumen pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Samsithawrati dkk. mengenai kekayaan intelektual komunal menunjukkan pentingnya *"perlindungan defensif (inventarisasi dan pencatatan KIK)"* sebagai salah satu mekanisme perlindungan hukum.[19] Meskipun mekanisme pencatatan kekayaan intelektual komunal berbeda dengan sistem pendaftaran merek, penelitian tersebut memperlihatkan relevansi dokumentasi dalam mendukung pembuktian dan kepastian hukum. Konstruksi penentuan merek terkenal dan merek populer perlu dilengkapi data mengenai tingkat pengenalan masyarakat, pangsa pasar, volume penjualan, jangkauan pemasaran, serta intensitas penggunaan merek. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting mengingat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya menempatkan survei oleh lembaga mandiri sebagai instrumen yang dapat digunakan dan belum menetapkan standar baku metodologi survei secara nasional. Keadaan demikian membuka ruang perbedaan penilaian antara pemeriksa merek maupun hakim dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Pembentukan standar pembuktian yang terukur diperlukan untuk membatasi subjektivitas pemeriksaan, mengurangi potensi disparitas putusan hakim, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal maupun pelaku UMKM yang memiliki merek populer.

[19] Putu Aras Samsithawrati dkk., "Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024?," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2025): 1, https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.1-26.

Kepastian hukum pada akhirnya dapat dibangun dengan memosisikan merek populer sebagai kategori faktual dan merek terkenal sebagai kategori yuridis. Merek populer menunjukkan tingkat pengenalan pasar, sedangkan merek terkenal menunjukkan reputasi yang telah memenuhi standar hukum tertentu dan menimbulkan konsekuensi perlindungan khusus. Pemisahan tersebut dapat mencegah penyamaan antara popularitas yang bersifat sementara dengan keterkenalan yang memiliki kualitas hukum. Pengaturan ke depan perlu dilengkapi pedoman teknis mengenai metode survei, jenis dan kualitas alat bukti, bobot relatif setiap indikator, serta batas minimum pembuktian. Model demikian tidak menghilangkan diskresi pemeriksa dan hakim, tetapi membatasi ruang subjektivitas sehingga penentuan merek terkenal dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengakomodasi prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam *Paris Convention*, *TRIPS Agreement*, dan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* WIPO. Problematika kepastian hukum tidak terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada kekaburan norma mengenai parameter dan ukuran operasional untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Berbagai indikator, seperti tingkat pengetahuan masyarakat, pangsa pasar, jangka waktu penggunaan, intensitas promosi, investasi, pendaftaran, dan reputasi, belum dilengkapi standar penilaian serta pembobotan yang terukur dan seragam. Kelemahan tersebut diperkuat oleh belum optimalnya instrumen pembuktian yuridis, khususnya penggunaan survei oleh lembaga mandiri sebagaimana dimungkinkan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang bersifat diskresioner dan belum memiliki standar baku metodologi secara nasional. Keadaan ini membuka ruang perbedaan interpretasi dalam pembuktian keterkenalan merek yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan hakim dalam perkara merek dengan karakteristik yang sebanding. Kekaburan norma juga menimbulkan kerentanan bagi pelaku UMKM lokal yang mereknya telah populer secara regional, tetapi belum memenuhi atau sulit membuktikan kriteria merek terkenal. Ketidakjelasan kedudukan merek populer dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan dasar perlindungan hukum serta membuka peluang penggunaan klaim keterkenalan merek secara tidak

proporsional dalam proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga.

Konstruksi kriteria yang dapat memberikan kepastian hukum dalam membedakan merek terkenal dan merek populer perlu dibangun dengan menempatkan popularitas sebagai keadaan faktual dan keterkenalan sebagai status yuridis yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum merek nasional dan instrumen internasional. Perbedaan tersebut perlu dirumuskan melalui model penilaian bertingkat dengan indikator primer meliputi tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat, pangsa pasar, volume penjualan, jangka waktu penggunaan, dan luas wilayah penggunaan, sedangkan indikator sekunder meliputi intensitas promosi, nilai investasi, reputasi, jaminan kualitas, serta rekam jejak pendaftaran dan penegakan hak. Penilaian keterkenalan merek harus didasarkan pada pembobotan indikator yang proporsional dan standar pembuktian yang objektif, termasuk pengaturan metodologi survei independen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. Konstruksi tersebut diperlukan untuk membatasi subjektivitas pemeriksa merek dan hakim, mengurangi potensi disparitas putusan, serta memberikan kepastian mengenai batas perlindungan merek terkenal dan merek populer. Perlindungan terhadap merek populer, khususnya milik pelaku UMKM, tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum merek yang berlaku tanpa secara otomatis menyamakannya dengan merek terkenal, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pemilik merek, dan persaingan usaha yang sehat dapat diwujudkan.

### 4.2. SARAN

Pengaturan mengenai merek terkenal perlu diperkuat melalui pembentukan pedoman teknis yang menetapkan parameter penilaian yang lebih terukur, termasuk metode pengukuran tingkat pengenalan masyarakat, jangka waktu penggunaan, pangsa pasar, intensitas promosi, nilai investasi, jangkauan geografis, serta kedudukan pendaftaran merek di negara lain. Pengaturan tersebut tidak harus menjadikan seluruh indikator sebagai syarat kumulatif, tetapi perlu memberikan bobot dan standar minimum agar proses penilaian tidak terlalu bergantung pada interpretasi subjektif pemeriksa maupun hakim. Pengaturan mengenai merek populer juga perlu memperoleh konstruksi yang lebih jelas dalam hukum merek Indonesia, setidaknya sebagai kategori faktual yang dapat dibedakan dari merek biasa dan merek terkenal. Perumusan tersebut dapat diarahkan pada pembentukan batas konseptual mengenai tingkat pengenalan pasar, cakupan konsumen, jangkauan wilayah, serta kekuatan reputasi. Pembentukan konstruksi yang jelas antara merek biasa, merek populer, dan merek terkenal diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, memberikan pedoman yang lebih konsisten bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan

pengadilan, serta meningkatkan efektivitas perlindungan merek dalam praktik perdagangan di Indonesia.

Pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual perlu membentuk pedoman teknis penentuan merek terkenal yang memberikan ukuran lebih konkret terhadap setiap indikator, terutama mengenai metode survei tingkat pengenalan masyarakat, pangsa pasar, volume penjualan, jangka waktu dan wilayah penggunaan, intensitas promosi, nilai investasi, serta kedudukan pendaftaran merek di negara lain. Pedoman tersebut perlu menetapkan bobot relatif dan batas minimum pembuktian tanpa menjadikan seluruh kriteria sebagai persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pengaturan merek juga perlu memberikan batas konseptual yang lebih jelas antara merek biasa, merek populer, dan merek terkenal. Merek populer sebaiknya ditempatkan sebagai kategori faktual berdasarkan tingkat pengenalan pasar, sedangkan merek terkenal tetap diposisikan sebagai kategori yuridis yang menimbulkan perlindungan khusus setelah memenuhi standar pembuktian tertentu. Konstruksi tersebut diharapkan dapat mengurangi subjektivitas pemeriksaan, menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, dan meningkatkan kepastian hukum dalam menentukan status serta ruang lingkup perlindungan merek di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Muhammad Faisal, dan Yudho Taruno Muryanto. "Perlindungan Hukum Merek Sah terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)." *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 98–107. https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50451.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kasih, Desak Putu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Putri Triari Dwijayanthi, Dewa Ayu Dian Sawitri, dan A. A. Istri Eka Krisna Yanti. "Policies Concerning Sacred and Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy in Bali Context." Jatiswara 38, no. 1 (2023): 14-2., https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.475.

Kurniawati, Ainis Apriliani, Nisa Khoirina, Meiza Qori Nelia, Mastulen Pakpahan, dan Isa Maulana. "Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Tindakan *Passing Off* dan *Trademark Dilution* pada Merek Terkenal di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2024): 200–203. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21663.

Kusumahwardhana, Raden Fajar Agung. "Efektivitas Prinsip *First to File* pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023): 15–16. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/47322/pdf.

Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie, dan Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 132–135. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40386.

Samsithawrati, Putu Aras, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putri Triari Dwijayanthi, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Perlindungan Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta." Jurnal Analisis Hukum 6, no. 1 (2023): 1–17. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4159.

Samsithawrati, Putu Aras, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Aditya Pramana Putra, Dewa Ayu Dian Sawitri, dan Tan Jian Hong. "Trademark Registration Incentive Regulation for Small Businesses in Tourism: Human Rights and Protection Systems Comparison." Jurnal Suara Hukum 7, no. 2 (2025): 488–519. https://doi.org/10.26740/jsh.v7n2.p488-519.

Samsithawrati, Putu Aras, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Aditya Pramana Putra, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024?" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 7, no. 1 (2025): 1–26. https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.1-26.

Subagio, Hani, Muhamad Ridwan, dkk. *Perlindungan Merek Berkeadilan*. Jakarta: BRIN, 2024.

Sulasno, Inas Zulfa, et al. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal oleh Pelaku UMKM." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 164. https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1258.

Wibowo, Richard Jatimulya Alam, dan Joko Priyono. "Registration-Based Well-Known Marks: Indonesian Practice and Norm under Paris Convention and TRIPS." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 9, no. 1 (2026): 22–32. https://doi.org/10.20885/jipro.Vol9.iss1.art2.

Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara, A.A. Gede Agung Indra Prathama, Putu Chandra Kinandana Kayuan, I Kadek Ardhana, dan Ni Luh Ade Bunga Kris Nanti. "Comparative Analysis of Legal Protection and Criteria of Well-Known Marks (Indonesia, United States, India, China, and Germany)." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 43–54. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.23768.

World Intellectual Property Organization. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2000.