

Perlindungan Merek Dagang Internasional: Studi Kasus Hugo Boss vs Merek Lokal Indonesia

Annisa Nur Hanifah, Farma Ayuning Jati, Rosalina Setyowati, Islama A'la Syifa Salsabilla,
Novalina Rizka Brillian R., Hanifa Khoirunnisa, Shuci Ridzkchieani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmun Politik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

E-mail: rosalinasetyowati387@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum merek dagang internasional di Indonesia dengan studi kasus sengketa antara HUGO BOSS dan merek lokal (Anthony Tan). Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan prinsip itikad baik dan sistem *first to file* dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan merek terkenal melalui sistem hukum nasional dan mekanisme internasional seperti Protokol Madrid. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan deduktif, berdasarkan analisis bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, penerapan prinsip *first to file* cenderung kurang melindungi merek terkenal yang belum terdaftar, sementara mekanisme penyelesaian sengketa masih menghadapi tantangan seperti birokrasi yang lambat dan ketidakharmonisan regulasi. Kasus HUGO BOSS mengindikasikan bahwa pendaftaran dengan itikad buruk masih marak, meskipun putusan pengadilan telah memberikan pengakuan terhadap reputasi merek global. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi merek internasional dan lokal.

Kata kunci: Perlindungan Merek Dagang, Hugo Boss, First to File, Itikad Baik, Protokol Madrid, Sengketa Merek Internasional

ABSTRACT

This study analyzes international trademark legal protection in Indonesia through a case study of a dispute between HUGO BOSS and a local brand (Anthony Tan). The objective of the study is to examine the application of the good faith principle and the first-to-file system in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and to evaluate the effectiveness of well-known trademark protection through the national legal system and international mechanisms such as the Madrid Protocol. The research method used is a normative-juridical approach with a deductive approach, based on the

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

analysis of secondary legal materials such as legislation, journals, and court decisions. The results show that despite the existing legal framework, the application of the first-to-file principle tends to provide insufficient protection for unregistered well-known trademarks, while dispute resolution mechanisms still face challenges such as slow bureaucracy and regulatory disharmony. The HUGO BOSS case indicates that bad faith registrations remain rampant, despite court decisions recognizing the reputation of global brands. It concludes that strengthened oversight, regulatory harmonization, and more effective law enforcement are needed to ensure legal certainty and equal protection for international and local brands.

Keywords: *Trademark Protection, Hugo Boss, First to File, Good Faith, Madrid Protocol, International Trademark Disputes*

PENDAHULUAN

Merek adalah hasil karya intelektual yang punya peran penting dalam dunia perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini karena merek berfungsi sebagai tanda atau identitas (seperti gambar atau nama) yang membedakan suatu produk atau perusahaan dari yang lain di pasaran. Dalam perdagangan, merek menjadi faktor utama yang mencerminkan reputasi, kualitas, standar mutu, dan juga menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan keuntungan. Agar suatu merek dikenal luas, merek tersebut harus memiliki ciri khas atau daya pembeda yang jelas, sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakan produk tersebut dari produk lain, baik dari segi kualitas, kepuasan, maupun rasa bangga saat menggunakannya.

Merek yang sudah terkenal dan memiliki citra positif sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan secara ilegal. Mereka biasanya menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik aslinya atau menjual produk dengan nama yang mirip dengan merek terkenal. Tindakan seperti ini menimbulkan kerugian besar, baik bagi pemilik merek maupun bagi konsumen yang membeli produk palsu. Banyak masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah yang ingin memiliki barang bermerek, tetapi karena harga aslinya mahal, mereka memilih membeli barang tiruan meskipun kualitasnya rendah. Jika ada merek yang didaftarkan dengan nama atau bentuk yang pada dasarnya sama dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, maka hal tersebut dianggap sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik (Cantika, D., 2018: 9). Meniru atau menyalin merek dagang termasuk pelanggaran terhadap hak merek secara komersial, yang dapat merugikan pemilik merek, investor, maupun lembaga pemerintah.

Kasus serupa juga pernah dialami oleh perusahaan barang mewah ternama, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, yang dikenal sebagai produsen besar produk pakaian dan kosmetik. Merek HUGO BOSS sendiri pertama kali didaftarkan di Indonesia pada tahun 1985. Sejak saat itu, pihak HUGO BOSS beberapa kali melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap melakukan pelanggaran merek di Indonesia. Salah satunya, perusahaan ini mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap salah satu produsen, yaitu Alexander dan/atau Alexander

Wong, selaku pemilik merek ZEGO BOSS. Dalam perkara tersebut, pihak HUGO BOSS Trade Mark Management bertindak sebagai penggugat.

Dalam konteks hukum merek di Indonesia, sistem yang digunakan adalah sistem konstitutif dengan prinsip "first to file", artinya perlindungan diberikan hanya kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Sistem ini sering menimbulkan masalah bagi pemilik merek terkenal (well-known mark) yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Menurut Lobo dan Wauran (2021), prinsip "first to file" dinilai belum memberikan perlindungan memadai untuk merek terkenal karena Indonesia sebagai anggota WTO harus mengacu pada ketentuan Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Ketentuan ini menyatakan bahwa merek terkenal harus tetap mendapat perlindungan meski belum terdaftar secara nasional. Negara wajib menolak pendaftaran merek yang serupa dengan merek terkenal asing untuk mencegah kebingungan konsumen dan menjamin keadilan serta kepastian hukum.

Selain itu, penelitian di jurnal Al-Zayn (2025) menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal internasional tidak cukup hanya berbasis administratif pendaftaran, tapi juga harus meliputi perlindungan preventif dan represif terhadap pendaftaran dengan itikad buruk. Prinsip keadilan internasional menuntut Indonesia menyesuaikan sistem hukumnya agar selaras dengan standar global dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual lintas negara.

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penerapan asas kehati-hatian (due diligence) di Kantor Merek Indonesia berkontribusi pada banyaknya pelanggaran merek terkenal asing. Pemerintah sebaiknya menerapkan asas kecermatan (prudence) saat memeriksa merek agar tidak terjadi pendaftaran yang menyerupai merek terkenal. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus seperti HUGO BOSS vs ZEGOBOSS dan Pierre Cardin vs Alexander Satryo Wibowo memperkuat pentingnya perlindungan bagi merek terkenal yang belum terdaftar karena telah memiliki reputasi global.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik dan sistem pendaftaran merek (first to file) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek, khususnya terhadap merek terkenal seperti HUGO BOSS di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan merek terkenal melalui sistem hukum nasional dan mekanisme internasional, termasuk Protokol Madrid, dalam menyelesaikan sengketa merek antara merek internasional dan merek lokal di Indonesia, serta apa saja kelemahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam praktik penegakan hukumnya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Dimana melalui metode tersebut penulis mengkaji aspek teori, prinsip, doktrin hukum, struktur hukum dan undang-undang yang mengatur tentang sengketa tersebut. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang Dimana data yang sudah ada sebelumnya dikumpulkan jadi satu hal ini seperti yang ada di perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan yang terakhir ada pendapat ahli hukum. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan deduktif dan analisis terhadap konsep hukum, asas dan kaidah hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pendaftaran merek seharusnya didasari oleh prinsip niat baik. Ini berarti bahwa proses pendaftaran merek harus dilakukan dengan tujuan yang pantas dan jujur, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berhak menggunakan merek itu. Sebaliknya, jika pemohon mendaftarkan mereknya dengan niat yang buruk, pendaftarannya tidak akan diterima, dan apabila ada pihak lain yang telah mengajukan pendaftaran merek dengan kesamaan substansial atau keseluruhan dengan merek tersebut, permohonan itu harus ditolak.

Merek dagang perlu diregistrasi terlebih dahulu dalam daftar merek yang umum. Setiap pelaku bisnis harus memastikan bahwa merek yang mereka miliki terdaftar guna memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek dagang mereka. Dengan proses pendaftaran merek ini, pemilik merek berhak atas merek tersebut saat memasarkan produknya. Seseorang yang ingin memiliki hak atas suatu merek perlu melakukan pendaftaran terhadap merek itu.

Sesuai dengan persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, Indonesia harus menyesuaikan undang-undang merek dagang yang berlaku saat ini sesuai dengan ketentuan yang berasal dari kedua perjanjian internasional tersebut. Beberapa syarat termasuk pengakuan hak prioritas Indonesia atas pendaftaran merek dari negara lain yang terkait, serta keikutsertaan dalam kedua konvensi tersebut. Prioritas merupakan permohonan hak yang diajukan oleh negara yang telah mengikuti Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual, sehingga pengakuan di negara asal akan sesuai dengan prioritas di negara tujuannya.

Dengan rincian yang jelas, prosedur untuk pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 4 hingga Pasal 26 UU MIG. Pemohon diwajibkan untuk memperhatikan dan memenuhi semua kriteria pendaftaran agar bisa mendaftarkan mereknya. Setelah semua syarat dipenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan dan merek tersebut akan dikaji melalui proses pemeriksaan administratif serta substantif.

Proses pemeriksaan administratif mencakup verifikasi identitas pemohon merek, tanggal pengajuan permohonan, serta hal-hal terkait kelengkapan dokumen. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menetapkan siapa pemilik yang sah dari merek yang terdaftar. Sementara itu, pemeriksaan substantif merek akan menilai aspek konten atau isi yang terkandung dalam merek tersebut. Kemudian, akan dilakukan analisis untuk mendeteksi apakah terdapat elemen kesamaan secara substantif dengan merek lain, terutama merek yang sudah terkenal.

Tahapan pemeriksaan merek dalam pemeriksaan substantif harus dilakukan dengan cermat, memperhatikan setiap unsur yang ada dalam merek yang diajukan untuk didaftarkan. Proses penilaian tersebut dapat dirujuk dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Mengenai inti persamaan, ada di Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Yang dimaksud dengan inti persamaan adalah adanya kemiripan di antara elemen utama dari berbagai merek, menyebabkan kesan adanya persamaan, baik dari segi bentuk, cara penulisan, kombinasi elemen, cara penempatan, maupun persamaan dalam pengucapan merek tersebut. Penjelasan lebih rinci tentang inti persamaan dari pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan bentuk berarti tampilan atau visual dari sebuah merek yang menjadi elemen dominan. Jika terdapat merek yang memiliki bentuk serupa, pendaftaran merek tersebut dapat ditolak jika memiliki kategori barang atau jasa yang sama.
2. Cara penempatan merujuk pada penataan, format, atau pengaturan posisi dari elemen dominan yang sama atau mirip.

3. Persamaan penulisan berarti cara penggunaan tanda baca, spasi, huruf kapital, dan jenis huruf yang mirip. Contohnya, Coca Cola dan Koka Kola, keduanya menggunakan huruf kapital di huruf awal. Persamaan ini juga bisa muncul dalam jenis huruf atau spasi yang dikenakan pada merek pihak lain.
4. Persamaan bunyi berarti pelafalan atau cara pengucapan yang sama dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk kategori barang atau jasa yang sama. Contohnya: animal dengan animale, atau nike dengan naiki, di antara kedua contoh merek tersebut memiliki pengucapan yang serupa.

Dari elemen-elemen kesamaan yang pada dasarnya telah diatur serta adanya pemeriksaan merek ketika melakukan pendaftaran, tujuannya adalah untuk membantu mencegah terjadinya perselisihan merek. Oleh karena itu, penting untuk melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu yang tidak hanya sekadar pemeriksaan administratif ketika suatu merek didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Proses pemeriksaan substantif tersebut nanti akan memakai elemen-elemen kriteria kesamaan yang mendasar sehingga pendaftar yang memiliki niat buruk dalam mendaftarkan mereknya dapat dihalangi dari peniruan serta pemanfaatan reputasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan elemen-elemen penilaian kesamaan yang mendasar terhadap pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum sepenuhnya terlaksana. Peneliti masih sering menemukan banyak sengketa merek yang memiliki kesamaan mendasar dengan merek-merek terkenal.

HUGO BOSS adalah pemilik sah atas merek dagang yang telah dikenal luas di seluruh dunia dan juga terdaftar di Indonesia dengan nama "HUGO BOSS", termasuk variasi yang memiliki unsur kata "HUGO" dan/atau "BOSS". Merek HUGO BOSS masuk dalam kategori merek terkenal sebagai yang tercantum dalam Permenkumham 67 Tahun 2016. HUGO BOSS adalah entitas yang pertama kali melakukan pendaftaran merek "HUGO BOSS" di Indonesia. Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk melindungi produk-produk mereka yang termasuk dalam kelas 3, 18, 24, dan 25, yang kemudian resmi terdaftar dengan nomor pendaftaran 245294 dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak 24 Januari 1989. Ini dapat diperkuat dengan kepemilikan sertifikat merek, dan hingga kini, pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan catatan pada sertifikat seperti nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214, dan IDM000202215 yang masih berlaku sampai 24 Januari 2029.

HUGO BOSS tidak menggunakan hak prioritas ketika melakukan pendaftaran di Indonesia, yang dapat dilihat dari tidak adanya nomor prioritas. Citra HUGO BOSS yang kuat di sektor fashion dan parfum dengan harga yang relatif tinggi serta kualitas yang sangat baik membuat merek ini sering kali menjadi sasaran imitasi. Banyak pelaku industri tertarik untuk meraup keuntungan dengan cara meniru produk mereka, bahkan termasuk mencoba meniru logo merek HUGO BOSS atau melakukan praktik penipuan dengan memanfaatkan reputasi merek tersebut.

HUGO BOSS adalah pemilik dan pemegang hak merek dagang yang telah menjadi brand terkenal secara global dan terdaftar di Indonesia dengan nama "HUGO BOSS" serta merek yang mengandung kata "HUGO" dan/atau "BOSS", termasuk variasi lainnya. HUGO BOSS percaya bahwa terdapat kesamaan mendasar serta niat buruk dari Anthony Tan. HUGO BOSS mengajukan Permohonan Kasasi atas dasar keberatan terhadap Putusan nomor 27/Pdt. Sus. Merek/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. Dalam keputusan tersebut, HUGO BOSS menuntut merek yang didaftarkan oleh Anthony Tan di DJKI di kelas 25, di antaranya adalah Merek HUGO SELECT LINE (nomor pendaftaran IDM000263074) yang terdaftar pada 4 Agustus 2010; Merek HUGO SELECTION dengan nomor perpanjangan pendaftaran IDM000156405 tertanggal 3 Maret 2008; serta Merek HUGO SELECTLINE + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000248527 yang terdaftar pada 24 Mei 2010. Dalam gugatannya, HUGO BOSS juga meminta Turut Tergugat untuk menyatakan bahwa merek milik Anthony Tan tersebut telah didaftarkan dengan niat buruk karena pada dasarnya memiliki

kesamaan kata "HUGO", di mana "HUGO" tersebut adalah kata kunci dalam merk HUGO BOSS, dan menyatakan bahwa pendaftaran serta perpanjangan yang dilakukan oleh Anthony Tan terhadap merek itu batal hukum. Hakim, berdasarkan pertimbangannya yang salah satunya adalah terdapat faktor pembeda pada merek Anthony Tan, pada 7 Januari 2021 memutuskan untuk menolak gugatan HUGO BOSS dan menghukum HUGO BOSS untuk membayar biaya yang timbul dalam kasus ini.

Anthony Tan melalui pertimbangan Hakim dalam perkara merek dagang, telah ditemukan adanya elemen-elemen yang membedakan. Oleh karena itu, dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/ Pdt. Sus Merek/2020/PNJ tanggal 7 Januari 2021, diputuskan bahwa tuntutan HUGO BOSS ditolak dan mereka diwajibkan untuk menanggung semua biaya yang muncul akibat kasus ini. HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co. KG pada tahun 2020, mengajukan tuntutan untuk mencabut merek dagang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Anthony Tan sebagai tergugat. Pemilik merek dagang asing HUGO BOSS telah mengambil langkah berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan melayangkan gugatan terhadap pemilik merek lain yang tanpa izin menggunakan merek serupa untuk produk dan jasa yang sejenis. Dalam proses pengajuan, HUGO BOSS wajib mematuhi ketentuan baik prosedural maupun substantif.

Merek yang dimiliki oleh tergugat Anthony Tan yang terdaftar antara tahun 2008 sampai 2010 terdaftar dengan niat yang tidak tulus dan bertujuan untuk mengeksploitasi reputasi merek HUGO BOSS yang sudah terkenal serta memiliki kesamaan yang signifikan dengan merek HUGO BOSS yang terdaftar di Indonesia sejak tahun 1989 dan dilindungi secara hukum. Hal ini berpotensi merugikan merek HUGO BOSS, di mana merek Anthony Tan dapat menipu konsumen dan berisiko merusak reputasi citra merek HUGO BOSS.

Proses penyelesaian sengketa antara HUGO BOSS dan Anthony Tan diawali dengan pengajuan gugatan pembatalan dari HUGO BOSS kepada Anthony Tan. HUGO BOSS sebagai pemegang merek terdaftar merupakan pihak yang memiliki kepentingan sesuai Pasal 76 ayat (1) Hukum Merek Dagang dan Tanda Geografis, khususnya bagi mereka yang memiliki dan menggunakan merek dagang terdaftar. Merek dagang HUGO BOSS telah ada sejak tahun 1924 dan pertama kali terdaftar di Jerman pada 8 September 1980 dengan nomor registrasi DE1007460, dan telah dimanfaatkan secara global untuk melindungi barang-barang kelas 25, seperti pakaian, kaos kaki, syal, dasi, ikat pinggang, topi, ikat kepala, dan sepatu. Pada 23 Mei 1985, merek ini terdaftar dengan nomor registrasi 1991B0042 untuk perlindungan barang kelas 25 di Asia, khususnya di Hong Kong, untuk jas, jaket, pakaian luar, kemeja, dan celana panjang pria. Pada 24 Januari 1989, merek HUGO BOSS terdaftar di Indonesia.

Berdasarkan analisis serta pertimbangan hakim terkait pelanggaran merek oleh Pemegang Hak Merek HUGO BOSS, peneliti berpendapat bahwa persamaan antara merek HUGO BOSS dan Anthony Tan sangat jelas karena keduanya menggunakan kata "HUGO" dalam merek mereka, tetapi merek yang terdaftar lebih dulu adalah HUGO BOSS. Dari banyaknya pilihan nama merek, Anthony Tan memilih nama yang identik dengan HUGO BOSS karena HUGO BOSS merupakan merek yang terkenal dan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak tahun 1989 di Indonesia, yang kini telah diperpanjang hingga tahun 2029. Dalam kasus merek yang terjadi antara HUGO BOSS dan Anthony Tan, HUGO BOSS sebagai pemilik merek terkenal ini telah memenangkan beberapa putusan hukum dan menganggap bahwa, penggunaan merek "HUGO" yang dibuat oleh Anthony Tan dianggap memiliki itikad tidak baik dan melanggar hak merek. Untuk menghindari terjadinya kasus yang sama lagi, perlu adanya sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh HUGO BOSS kedepannya. Seperti, meningkatkan pengawasan atas pendaftaran merek baru yang terdapat kemiripan terhadap merek nya untuk mencegah pihak lain mengklaim merek tersebut, pengawasan ini bertujuan agar pihak HUGO BOSS dapat mengetahui potensi pelanggaran merek dan mengambil tindakan dengan cepat. Kemudian, mengambil tindakan hukum yang cepat jika terdapat adanya pelanggaran merek seperti segera mengajukan keberatan administrasi, gugatan pembatalan atau

pelanggaran merek di pengadilan serta melakukan dokumentasi lengkap mengenai penggunaan merek sejak awal khususnya di Indonesia, dokumen ini sangat diperlukan untuk membuktikan konsumen mengenali merek HUGO BOSS dan berguna di dalam pengadilan sebagai bukti yang kuat. Terakhir, membangun kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta DJKI guna mempermudah proses klaim, pengawasan dan pelaksanaan putusan hukum.

Untuk mempertahankan merek HUGO BOSS itu sendiri, perlu adanya memperpanjang masa berlaku sertifikat secara tepat waktu setiap 10 tahun dan jangan biarkan pendaftaran merek menjadi kadaluarsa dikarenakan hal ini dapat melemahkan hak eksklusif. Kemudian, manfaatkan status HUGO BOSS yang sudah terkenal untuk memberikan perlindungan yang lebih luas, hal ini dapat mencegah pemakaian yang dapat mencemari reputasi merek. Lalu, perlu adanya edukasi konsumen melalui kampanye pemasaran yang isinya bisa untuk menegaskan keaslian serta kualitas merek HUGO BOSS, manfaat edukasi ini dapat meminimalisir kebingungan konsumen ketika mereka menemukan merek yang mirip dan dapat juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membeli produk asli. Terakhir, sinkronisasi perlindungan merek di berbagai negara memberikan kekuatan hukum yang lebih solid apalagi mengenai pelanggaran lintas negara, hal ini dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran merek yang dilakukan di jaringan internasional

Perdagangan adalah kegiatan komersial yang terus mengalami perkembangan, dan di era globalisasi saat ini, merek memiliki peranan penting sebagai identitas yang membedakan produk atau layanan di pasar. Merek berfungsi sebagai sarana penting bagi pelaku bisnis dalam membangun citra dan kepercayaan di mata konsumen. Dari fungsi tersebut, tentunya merek harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dibawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Pendaftaran merek ini tentunya dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem perlindungan merek internasional di Indonesia memiliki kekuatan dan kelemahan yang signifikan dalam menghadapi sengketa antara merek global dan lokal, seperti kasus yang sedang kita bahas yaitu merek Hugo Boss. Kasus sengketa merek Hugo Boss di Indonesia ini lebih menggarisbawahi perlunya merek internasional untuk didaftarkan secara resmi, hal tersebut bertujuan agar memperoleh perlindungan maksimal. Lalu, selanjutnya Hugo Boss berhasil membatalkan pendaftaran merek lokal yang menyerupai namanya, menunjukkan perlindungan hukum yang efektif atas merek global yang resmi terdaftar. Sistem perlindungan merek internasional di Indonesia, yang terutama melalui Protokol Madrid (Indonesia telah resmi menjadi negara anggota ke-100 Protokol Madrid sejak 2017), tentu memiliki banyak kekuatan dan kelebihan yang mendukung pelaku usaha dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka di pasar global maupun nasional.

Melalui Protokol Madrid, pelaku usaha Indonesia dapat mendaftarkan merek secara global dengan satu permohonan Tunggal yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan di teruskan ke WIPO serta negara tujuan lainnya. Hal ini menyederhanakan prosedur, tentunya menghemat biaya, serta mempercepat waktu pendaftaran daripada harus mendaftarkan merek secara terpisah di setiap negara. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pemilik merek global dan merek lokal yang ingin memperluas jangkauan pasar. Kekuatan selanjutnya adalah perlindungan teritorial yang jelas. Melalui perlindungan teritorial yang jelas, akan memberikan kepastian hukum di negara-negara anggota Protokol Madrid. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pemilik merek, baik global maupun lokal, untuk menuntut pelanggaran di negara masing-masing.

Kekuatan selanjutnya adalah sistem administrasi terpadu dan efisien. Pengelolaan hak merek seperti pembaruan, modifikasi, dan pengawasan dapat dilakukan secara terpusat dan sentral melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan WIPO tentu saja memudahkan pelaku usaha untuk mengelola portofolio merek internasional tanpa harus mengurus berulang kali di berbagai negara. Kekuatan lain juga akan meningkatkan daya saing global karena sistem ini

memberikan keunggulan kompetitif bagi merek Indonesia untuk bersaing secara internasional, serta memperkuat posisi merek global di pasar tingkat domestik dengan perlindungan hukum yang jelas dan terstruktur. Kekuatan yang terakhir adalah melalui dukungan pemerintah dan kerangka Asia Tenggara, Karena pada dasarnya akses Indonesia terhadap Protokol Madrid merupakan bagian dari langkah strategis dalam rangka meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya untuk mendukung perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), yang mendorong perlindungan merek lebih efektif dan inklusif di Kawasan Asia Tenggara. Kekuatan sistem perlindungan internasional juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur proses pendaftaran dan perlindungan merek secara administratif maupun melalui jalur hukum di Indonesia.

Setelah banyaknya kekuatan dari sistem perlindungan merek internasional di Indonesia, tentunya ada yang namanya kelemahan. Beberapa kelemahan telah dikemas, kelemahan yang pertama adalah prinsip *first to file* yang membatasi merek lokal. Saat ini Indonesia menggunakan prinsip pendaftar pertama, sehingga merek yang terdaftar lebih dulu memperoleh hak yang namanya “eksklusif”. Hal ini menimbulkan risiko kerugian bagi merek lokal yang belum segera mendaftarkan mereknya, terutama ketika merek global atau pihak asing yang lebih cepat mendaftarkan melewati jalur Internasional. Akibatnya, sengketa sering kali merugikan merek lokal yang terlanjur terlambat untuk mendaftarkan mereknya. Kelemahan yang selanjutnya adalah ketidaksesuaian regulasi lokal dengan protokol madrid, meskipun telah mengadopsi protokol madrid, tetap saja ada perbedaan serta ketidaksesuaian antara regulasi merek nasional Indonesia dengan kebutuhan internasional, terutama dalam hal prosedur pendaftaran, penanganan sengketa, serta pengakuan prioritas merek. Hal ini menyebabkan proses perlindungan belum sepenuhnya optimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu kelemahan pada sistem ini adalah terhambatnya akses dan sumber daya bagi pelaku usaha lokal. Merek lokal sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perlindungan merek internasional karena keterbatasan biaya, pengetahuan hukum, dan sumber daya untuk memantau serta mindak pelanggaran merek di luar negeri. Hal ini tentu menyebabkan posisi mereka lemah saat di saingkan dengan merek global yang di dukung sumber daya lebih luas.

Kelemahan selanjutnya adalah lambatnya penanganan sengketa. Meskipun tersedia mekanisme penyelesaian sengketa, proses litigasi tetap Panjang dan birokratis. Ketidakefisiensinya ini menjadi titik lemah dalam memastikan perlindungan merek secara cepat dan efektif, terkhusus untuk merek lokal yang kurang mampu mendanai gugatan hukum. Selain itu Adapun tantangan penegakan di era digital dan e commerce. Pertumbuhan perdagangan online meningkatkan tantangan dalam mengawasi dan menegakkan hak merek. Sistem hukum di Indonesia ini masih berusaha mengejar keterampilan dan teknologi penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran merek di platform digital lintas negara.

Selanjutnya adalah ketidakcukupan proteksi untuk merek terkenal. Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya menyediakan perlindungan untuk merek yang terkenal sesuai dengan ketentuan internasional seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum yang terutama dirasakan oleh investor asing dan perusahaan global dalam mempertahankan hak merek mereka di Indonesia. Lalu, ketidakefektifan mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan asing. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum berhasil dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan dari luar negeri secara langsung. Putusan yang berasal dari luar negeri hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam gugatan baru di pengadilan Indonesia. Hal ini menimbulkan litigasi yang berulang serta risiko adanya keputusan yang saling bertentangan di pengadilan yang berbeda. Yang terakhir adalah kurangnya mekanisme koordinasi yurisdiksi (Jurisdictional Coordination).

Indonesia belum secara efektif menggunakan mekanisme lis pendens (penangguhan kasus karena adanya kasus serupa di negara lain) atau forum non conveniens dalam perselisihan merek internasional. Situasi ini menimbulkan kemungkinan terjadinya bentrokan antara keputusan pengadilan dari yurisdiksi yang berbeda.

Pengertian merek dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2001, yang menyatakan bahwa merek adalah simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau gabungan dari elemen-elemen tersebut yang memiliki kemampuan membedakan dan digunakan dalam aktivitas jual beli barang atau layanan. Dengan demikian, merek berfungsi sebagai alat identifikasi dalam transaksi barang atau jasa yang serupa serta sebagai jaminan kualitas jika dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain. Terdapat dua jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Perlindungan Merek terkenal di Indonesia meliputi dimensi lokal dan global. Regulasi yang bersifat nasional terdapat dalam beberapa undang-undang terkait merek, termasuk Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dasar hukum untuk merek diatur oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang menjadi landasan utama bagi perlindungan merek di negara ini. Perlindungan secara hukum mulai berlaku setelah merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek terkenal yang berasal dari luar negeri dapat melakukan pendaftaran dengan hak prioritas. Dengan adanya jaminan hukum merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi hukum yang seharusnya memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Penerapan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar akan mendorong investasi serta meningkatkan kepercayaan para investor dalam berbisnis di Indonesia. Apabila perlindungan hukum untuk merek terdaftar tidak dilaksanakan, minat investor untuk menanamkan modal dan menjalankan usaha di Indonesia akan menurun, yang tentu sangat merugikan perekonomian Indonesia.

Dalam sengketa merek yang melibatkan pihak asing, seperti kasus HUGO BOSS, aspek Hukum Perdata Internasional menjadi relevan untuk menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*) dan kewenangan pengadilan (*choice of forum*). Meskipun HUGO BOSS merupakan merek internasional, penyelesaian sengketa merek yang terjadi di wilayah Indonesia tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sesuai dengan prinsip territoriality, yang menyatakan bahwa perlindungan merek bersifat teritorial dan hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan. Namun, prinsip nasional tersebut tidak berdiri sendiri, karena Indonesia juga terikat pada perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan Protokol Madrid, yang mengatur perlindungan merek terkenal dan pendaftaran internasional. Dengan demikian, hukum yang digunakan adalah hukum nasional Indonesia yang diharmonisasikan dengan prinsip dan kewajiban internasional, sehingga memberikan perlindungan bagi merek internasional tanpa mengesampingkan kedaulatan hukum nasional.

PENUTUP

Pendaftaran merek harus dilakukan dengan tujuan yang pantas dan jujur, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berhak menggunakan merek itu. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek dagang mereka agar tidak adanya kemiripan di antara elemen utama dari berbagai merek dan menimbulkan perselisihan. Perlindungan merek yang kuat, baik di tingkat nasional melalui UU No. 20 Tahun 2016 maupun di tingkat internasional melalui Protokol Madrid, memberikan kepastian hukum dan mendukung daya saing pelaku usaha di pasar global. Namun demikian, masih terdapat tantangan dan kelemahan, seperti prinsip first to file yang berpotensi merugikan merek lokal, ketidaksesuaian regulasi, dan lambatnya penanganan sengketa. Kasus sengketa merek antara HUGO BOSS dan Anthony Tan, HUGO

BOSS sebagai pemilik merek terkenal ini menganggap bahwa, penggunaan merek “HUGO” yang dibuat oleh Anthony Tan dianggap memiliki itikad tidak baik dan melanggar hak merek.

Perlindungan merek internasional dalam menghadapi sengketa antara merek global dan merek lokal di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mekanisme internasional seperti Protokol Madrid. Sistem ini memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap merek terkenal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, seperti penerapan prinsip *first to file* yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak beritikad tidak baik, perbedaan standar perlindungan, serta lambatnya proses penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Dan Indikasi Geografis* Skripsi Oleh : Rizky Handayani Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
- Miesadhi, H. K., Susilowati, E., & Lestari, S. N. (2019). SENKETA MEREK TERKENAL ANTARA HUGO BOSS Trade Mark ALEXANDER WONG TERKAIT PENGGUNAAN KATA “ BOSS ” (Putusan MA Nomor 948K/Pdt.Sus-HKI/2017). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8(1), 380-395.
- Putri, A. A. R. D., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2025). Analisis Yuridis Pelanggaran Merek Terhadap Pemegang Hak Merek Pendahuluan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(1), 14-19. <https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.14-19>
- Wiyoto, D. A. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Mahkamah Agung No 520 K/Pdt Sus-HKI/2021). 1-15. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/101556>
- Adryani, V., & S.T. Kansil, C. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/PDT.SUS-HKI/2017). *Jurnal Hukum Adigama* , 3(2), 885-885.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Boss, H. (2025). *Analisis Yuridis Pelanggaran Merek Terhadap Pemegang Hak Merek Pendahuluan*. 6, 14-19.
- Ida Ayu Ketut Artami, Kadek Januarsa Adi Sudharma, & Made Widya Prasasti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Hugo Boss Dari Peniruan. *Vyavahara Duta*, 17(2), 59-68. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1976>
- Lasut, P. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Et Societatis*, VII(1), 66-75.
- Meli Hertati Gultom. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Edisi: 56, April*, 97-108.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65-77.
- Jurnal akademik dan artikel tentang implementasi Protokol Madrid di Indonesia: "Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia," Jurnal DPR, 2025
- Nugroho, Lucky Dafira, Maltufah, Siti dan Kholis. (2025). *Penerapan Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Merek Lintas Batas Studi Kasus IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia vs. IKEA Swedia*, AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Volume 4, Nomor 2, Juni 2025, hlm. 624-639.

- Devi, Sita Nur Ramdhani, dan Al Qodar Purwo Sulistyo. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.8, No. 2, Juli 2024, pp.258-275. DOI: 10.31933/abavev36
- Viney Achmad Peter N.S. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia" *Jurnal Hukum*, IV(6), 1-24, 2021
- Arifin Zaenal, dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar." *Jurnal Hukum*, 1-19, Desember 2021
- Wahyuni, Santi Dwi, dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Offf Terkait Public Misleading di Indonesia." 2020
- Putri Salsabilla Cahyadini Indira, Mercy M. M. Setlight, dan Anastasia E. Gerungan. "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia." *Lex Privatum*, XI(4), 2023
- Devina., Nisya Hamidah K., dkk. (2024). Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia). *Indonesian journal of law and justice*. 1(3), 1-11.