
Peran Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Merek Dagang: Studi Kasus Astra Honda Motor vs Trek Bicycle Corporation

Dewi Sulistianingsih

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Arsenius Felix Kusbintoro

arseniusfelix@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstract

This study examines the role of Private International Law in resolving the trademark dispute between PT Astra Honda Motor (AHM) and Trek Bicycle Corporation (TBC) concerning the “Marlin” trademark. Using a normative juridical approach, the research relies on secondary data such as legislation, legal documents, and relevant literature. The findings reveal that Private International Law plays a strategic role in providing certainty regarding jurisdiction, applicable law, and cross-border intellectual property rights protection. The application of the principles of choice of law and choice of forum serves as a key mechanism in determining the governing law and the competent forum to adjudicate disputes. This research underscores the importance of a comprehensive understanding of Private International Law for legal practitioners and policymakers in addressing the complexities of globalization. Practically, it recommends that multinational companies adjust their legal strategies to accommodate differences in legal systems and intellectual property standards across jurisdictions, thereby ensuring effective trademark protection and adaptation to the evolving international legal environment.

Keywords: Private International Law; Jurisdiction; Dispute; Trademark

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian sengketa merek dagang antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek “Marlin”. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Internasional memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian mengenai yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual lintas negara. Penerapan prinsip choice of law dan choice of forum menjadi instrumen utama dalam menentukan hukum yang digunakan dan forum yang berwenang untuk memutus sengketa. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional penting bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menghadapi kompleksitas globalisasi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan multinasional menyesuaikan strategi hukum mereka dengan perbedaan sistem hukum dan standar perlindungan kekayaan intelektual di berbagai negara, guna menjamin keberlangsungan perlindungan merek dan adaptasi terhadap dinamika hukum internasional.

Kata kunci: Hukum Perdata Internasional; Yurisdiksi; Sengketa; Merek Dagang

A. Pendahuluan

Sengketa antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) mengenai merek dagang *Marlin* merupakan contoh nyata dari kompleksitas benturan kepentingan dalam hukum perdata internasional. Kasus ini tidak hanya menyoroti aspek hukum merek, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum perdata internasional berperan dalam mengelola konflik lintas negara yang melibatkan kepentingan nasional dan internasional. Trek Bicycle Corporation, sebuah perusahaan sepeda asal Amerika Serikat, menggugat AHM dengan alasan bahwa perusahaan Indonesia tersebut tidak menggunakan merek *Marlin*, yang terdaftar di Indonesia sejak tahun 2008, selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menjadi dasar bagi TBC untuk meminta penghapusan pendaftaran merek tersebut agar mereka dapat mendaftarkan dan menggunakan merek *Marlin* untuk produk sepeda gunung mereka.

Dalam konteks hukum internasional, sengketa ini menciptakan tantangan terkait yurisdiksi dan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara. Dalam hal ini, prinsip *choice of law* dan *choice of forum* menjadi penting dalam menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa. Selain itu, analisis berbasis kepentingan (*interest-oriented analysis*) dapat membantu mengevaluasi kebijakan hukum dari masing-masing negara yang terlibat, guna mencapai solusi yang adil dan efisien.

Kasus AHM vs TBC juga mencerminkan tantangan globalisasi dalam pengaturan hukum merek internasional, di mana perusahaan multinasional sering kali harus menghadapi sistem hukum yang berbeda dalam upaya melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan demikian, sengketa ini menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami bagaimana hukum perdata internasional dapat berfungsi dalam mengelola benturan kepentingan di era globalisasi.¹ Sengketa antara PT Astra Honda Motor dan Trek Bicycle Corporation tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional dalam melindungi hak kekayaan intelektual di tengah globalisasi, tetapi juga menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata internasional. Hal ini penting untuk mengelola benturan

¹ Suherman, "Analisis Hukum Gugatan Penghapusan Merek Marlin (Astra Honda Motor) Oleh Trek Bicycle Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396K/Pdt.Sus-HKI/2024)," *Cermin : Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2024): 241–52, https://doi.org/https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4536.

kepentingan yang muncul akibat perbedaan sistem hukum di berbagai negara, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi merek mereka dan beradaptasi dengan lingkungan hukum yang terus berubah.

Sengketa antara PT Astra Honda Motor dan Trek Bicycle Corporation mengenai merek dagang *Marlin* menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks hukum internasional, terutama mengenai yurisdiksi dan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur konflik hukum yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara, yang sering kali melibatkan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam kasus ini, PT Astra Honda Motor yang berbasis di Indonesia harus menghadapi gugatan dari TBC, perusahaan asal Amerika Serikat, yang berusaha mendapatkan hak atas merek *Marlin* berdasarkan ketidakaktifan penggunaan merek tersebut oleh PT. Astra Honda Motor.

Pendekatan seperti *choice of law* dan *choice of forum* menjadi krusial dalam menentukan forum yang berwenang dan hukum yang berlaku dalam sengketa lintas negara ini. *Choice of law* merujuk pada prinsip yang menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam kasus tertentu, sementara *choice of forum* berkaitan dengan pemilihan pengadilan mana yang akan menangani sengketa tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lokasi pendaftaran merek, tempat kegiatan bisnis, dan kebijakan hukum dari masing-masing negara.² Pendekatan *choice of law* dan *choice of forum* sangat penting dalam menyelesaikan sengketa lintas negara, karena keduanya membantu menentukan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang untuk menangani konflik tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi pendaftaran merek dan kebijakan hukum masing-masing negara, para pihak dapat mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan sistem hukum.

Di sisi lain, analisis berbasis kepentingan (*interest-oriented analysis*) juga menjadi metode penting untuk mengevaluasi kebijakan hukum dari masing-masing negara yang terlibat. Pendekatan ini membantu dalam memahami kepentingan yang mendasari setiap pihak dalam sengketa dan dapat memberikan panduan untuk mencapai solusi terbaik. Dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan internasional, analisis

² Aulia Salsabila, "Implikasi Hukum Dari Pembuktian Perkara Perdata Internasional Dalam Sengketa Hak Intelektual Kasus Apple Dan Samsung," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.939>.

ini dapat membantu menghindari konflik atau menentukan solusi terbaik jika konflik tidak dapat dihindari.³

Kasus AHM vs TBC mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka di pasar global dan bagaimana hukum perdata internasional dapat berfungsi untuk menyelesaikan sengketa semacam itu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum perdata internasional sangat penting bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk mengelola benturan kepentingan di era globalisasi.

Kasus sengketa antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek dagang *Marlin* mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka di tengah arus globalisasi. Globalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi, memperluas pasar mereka, dan meningkatkan nilai ekonomi dari merek dagang. Namun, hal ini juga membawa risiko yang signifikan, termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang semakin kompleks akibat perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan seperti AHM dan TBC sering kali harus berhadapan dengan tantangan hukum yang bervariasi, mulai dari perbedaan regulasi hingga prosedur pendaftaran yang rumit. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional berperan penting sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepentingan lintas negara. Pendekatan *choice of law* dan *choice of forum* menjadi sangat relevan dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Di samping itu, analisis berbasis kepentingan (*interest-oriented analysis*) dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan hukum dari masing-masing negara dapat mempengaruhi hasil sengketa. Dengan memahami kepentingan yang mendasari setiap pihak, para praktisi hukum dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk melindungi hak-hak mereka di pasar global. Kasus AHM vs TBC menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami dinamika hukum perdata internasional dalam mengelola benturan kepentingan di era globalisasi. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan hukum yang terus berubah dan mencari solusi efektif untuk melindungi merek mereka dari

³ Devina Khairani, "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratanua Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>.

pelanggaran.⁴ Kasus AHM vs TBC menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum perdata internasional dalam menghadapi tantangan globalisasi, di mana perusahaan harus mampu beradaptasi dengan sistem hukum yang berbeda dan mencari solusi yang efektif untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan multinasional dalam merumuskan strategi hukum yang tepat untuk menghadapi benturan kepentingan di pasar global.

Perbedaan artikel penulis dengan artikel milik Putu Adinda Aneira Adnyana Putri dengan judul Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa ialah artikel yang disusun penulis memiliki fokus penelitian mengenai analisis benturan kepentingan dalam sengketa merek dagang antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek "Marlin" dalam konteks hukum perdata internasional, sedangkan artikel yang ditulis oleh Putu Adinda Aneira Adnyana Putri memiliki fokus penelitian pada peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara secara umum. Sedangkan ruang lingkup artikel yang ditulis oleh pemilik ialah spesifik pada studi kasus sengketa merek antara dua perusahaan dengan fokus pada hukum perdata internasional, sedangkan ruang lingkup artikel yang ditulis oleh Putu Adinda Aneira Adnyana Putri memiliki cakupan yang lebih luas, yakni mencakup peran hukum internasional dalam berbagai jenis sengketa antar negara. Sedangkan perbedaan selanjutnya ialah mengenai tujuan artikel, tujuan artikel yang disusun oleh penulis ialah menganalisis bagaimana hukum perdata internasional dapat berfungsi dalam mengelola benturan kepentingan di era globalisasi melalui studi kasus sengketa merek, sedangkan artikel yang ditulis oleh Putu Adinda Aneira Adnyana Putri bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang pentingnya hukum internasional agar negara-negara di dunia bisa menjalin kerja sama dan tidak ada negara yang memiliki sengketa satu sama lain.

Selanjutnya, perbedaan artikel yang disusun oleh penulis dengan artikel yang disusun oleh Muhammad Ikhwan Nugraha Putra yang berjudul Yurisdiksi Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia dan Ikea Indonesia : Pendekatan Hukum Perdata Internasional ialah dalam fokus penelitian, artikel yang disusun oleh penulis berfokus pada Analisis benturan kepentingan dalam sengketa merek dagang antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek "Marlin" dalam konteks hukum perdata internasional. Sedangkan fokus penelitian artikel yang disusun

⁴ Khairani.

oleh Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, dkk ialah Analisis yurisdiksi dalam sengketa merek dagang antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. Perbedaan selanjutnya ialah pada ruang lingkup, ruang lingkup artikel yang disusun oleh penulis ini Lebih spesifik pada studi kasus sengketa merek antara dua perusahaan dengan fokus pada hukum perdata internasional, sedangkan artikel yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, dkk berfokus pada studi kasus sengketa merek antara dua perusahaan dengan fokus pada yurisdiksi dalam hukum perdata internasional. Aspek perbedaan yang terakhir ialah pada tujuan pembuatan artikel, tujuan artikel yang disusun oleh penulis ialah Menganalisis bagaimana hukum perdata internasional dapat berfungsi dalam mengelola benturan kepentingan di era globalisasi melalui studi kasus sengketa merek, sedangkan tujuan artikel yang disusun oleh Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, dkk ialah Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata internasional dapat digunakan untuk menentukan yurisdiksi yang tepat dalam sengketa merek dagang antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia.

Selanjutnya perbedaan artikel yang disusun oleh penulis dengan artikel yang disusun oleh Rahmi Jened yang berjudul Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal dengan artikel yang disusun oleh penulis ialah dalam fokus penelitian, fokus artikel yang disusun oleh penulis ialah Analisis benturan kepentingan dalam sengketa merek dagang antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek "Marlin" dalam konteks hukum perdata internasional, sedangkan fokus penelitian dari artikel yang disusun oleh Rahmi Jened ialah Konflik yurisdiksi dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) terkait dengan pasar tunggal, khususnya dalam konteks hukum Uni Eropa. Perbedaan selanjutnya ialah dalam hal ruang lingkup, ruang lingkup artikel yang disusun oleh penulis ialah lebih spesifik pada studi kasus sengketa merek antara dua perusahaan dengan fokus pada hukum perdata internasional, sedangkan ruang lingkup dari artikel yang disusun oleh Rahmi Jened ialah lebih luas, membahas isu-isu yurisdiksi dan penegakan hukum KI dalam kerangka pasar tunggal, dengan referensi pada sistem hukum Uni Eropa. Perbedaan yang terakhir dari kedua artikel tersebut ialah, artikel yang disusun oleh penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata internasional dapat berfungsi dalam mengelola benturan kepentingan di era globalisasi melalui studi kasus sengketa merek, sedangkan tujuan dari artikel yang disusun oleh rahmi jened ialah Menganalisis konflik yurisdiksi dan penegakan hukum KI dalam konteks pasar tunggal, serta implikasinya terhadap efektivitas sistem

hukum KI.

B. Pembahasan

1. Keberlakuan Hukum Perdata Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Merek Internasional Antara Astra Honda Motor VS Trek Bicycle Corporation

Hukum Perdata Internasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa merek internasional, sebagaimana terlihat pada kasus antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek dagang Marlin. Dalam konteks ini, keberadaan para pihak dari negara yang berbeda menuntut adanya penentuan yurisdiksi dan kompetensi pengadilan yang tepat. Hukum Perdata Internasional menyediakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang, misalnya berdasarkan lokasi perusahaan atau tempat terjadinya pelanggaran hak merek, sehingga dalam kasus AHM vs TBC, pengadilan Indonesia dinilai memiliki kompetensi sesuai dengan hukum nasional dan prinsip hukum perdata internasional yang berlaku.

Selain itu, Hukum Perdata Internasional juga berperan dalam penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*) guna mengatasi perbedaan sistem hukum dan perlindungan merek di setiap negara. Prinsip ini sangat penting agar hakim dapat menentukan apakah akan menggunakan hukum nasional Indonesia, hukum negara lain, atau bahkan hukum internasional dalam memutus perkara tersebut.⁵ Sengketa merek dagang internasional juga melibatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur oleh perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement dan Konvensi Paris. Hukum Perdata Internasional memungkinkan integrasi aturan-aturan internasional tersebut ke dalam sistem hukum nasional, sehingga perlindungan merek dapat ditegakkan secara efektif di berbagai yurisdiksi, sebagaimana telah dipraktikkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menggunakan Konvensi Paris dan TRIPs sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal internasional di Indonesia,

Lebih lanjut, keberadaan Hukum Perdata Internasional memberikan kerangka penyelesaian sengketa yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat menghindari konflik hukum antarnegara dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Mekanisme ini juga membuka peluang penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan internasional dan itikad baik para pihak. Dalam era globalisasi, benturan kepentingan antarnegara dalam sengketa merek semakin kompleks.

⁵ (Gunawan, 2022)

Hukum Perdata Internasional hadir untuk mengelola benturan tersebut melalui prinsip-prinsip yang mengakomodasi kepentingan nasional dan internasional secara seimbang, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berpijak pada hukum domestik, tetapi juga mempertimbangkan konteks global.

Dengan demikian, Hukum Perdata Internasional sangat krusial dalam menyelesaikan sengketa merek internasional karena memberikan kepastian mengenai yurisdiksi, hukum yang berlaku, perlindungan HKI lintas negara, serta mekanisme penyelesaian yang adil dan efisien, sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa merek Marlin antara PT Astra Honda Motor dan Trek Bicycle Corporation.⁶

Maka tentu Hukum Perdata Internasional juga sangat berperan penting pada kasus antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek dagang *Marlin*. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur konflik lintas negara dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum di masing-masing negara. Penyelesaian sengketa merek internasional melibatkan beberapa prinsip utama, termasuk *choice of law* dan *choice of forum*, serta penerapan norma internasional yang relevan.

Penyelesaian sengketa merek "Marlin" antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) didasarkan pada prinsip *choice of law* dan *choice of forum* dengan mengacu pada sistem hukum Indonesia. Prinsip *choice of law* menegaskan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perlindungan merek dilakukan, yaitu Indonesia, sesuai dengan prinsip *lex loci protectionis*. Hal ini karena merek "Marlin" telah didaftarkan oleh AHM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga hak eksklusif atas merek tersebut berlaku secara teritorial di wilayah Indonesia. Indonesia menganut sistem *first-to-file*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, bukan berdasarkan penggunaan pertama (*first-to-use*). Oleh karena itu, AHM memiliki keunggulan hukum karena telah mendaftarkan merek "Marlin" lebih dulu di Indonesia. Namun, terdapat pengecualian bagi merek terkenal (*well-known mark*), di mana Pasal 21 UU Merek melarang pendaftaran merek yang identik atau mirip dengan merek terkenal internasional meskipun tidak terdaftar di Indonesia, sehingga TBC harus membuktikan bahwa "Marlin" merupakan merek terkenal dengan reputasi global dan pengakuan publik

⁶ Aurellia Cindy, "Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 1, no. 1 (2023), <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/29854>.

agar dapat mengajukan keberatan.

Sementara itu, prinsip *choice of forum* menentukan bahwa Pengadilan Niaga di Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa ini karena merek "Marlin" terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia dan aktivitas hukum terkait pendaftaran serta penggunaan merek tersebut terjadi di Indonesia. Asas territorialitas juga menegaskan bahwa perlindungan hukum merek hanya berlaku di wilayah pendaftaran. Prosedur litigasi di Pengadilan Niaga mengharuskan gugatan diajukan dengan memperhatikan kesesuaian formal, seperti kategori barang atau jasa yang didaftarkan. Jika TBC mengajukan keberatan, pengadilan akan menilai kesamaan substantif merek dan potensi kebingungan di kalangan konsumen. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, misalnya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau WIPO Arbitration Center, jika terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian. Namun, tanpa kesepakatan, litigasi di Pengadilan Niaga menjadi pilihan utama.

Dalam implementasinya, terdapat tantangan seperti konflik antara prinsip *first-to-file* dan *first-to-use*, di mana meskipun TBC mungkin telah menggunakan merek "Marlin" di negara lain, hukum Indonesia tidak mengakui penggunaan pertama kecuali ada bukti itikad buruk dari AHM, misalnya pendaftaran merek yang dilakukan untuk menghalangi TBC. Selain itu, kasus seperti GOTO vs PT GoTo menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi prosedur formal dapat menyebabkan gugatan ditolak tanpa mempertimbangkan substansi perkara. Penegakan putusan pengadilan Indonesia juga terbatas hanya di wilayah Indonesia, sehingga jika TBC ingin menuntut di Amerika Serikat, mereka harus mengikuti hukum merek di sana secara terpisah.

Sebagai perbandingan, dalam kasus IKEA vs PT Ratania, Mahkamah Agung Indonesia memutuskan menolak gugatan IKEA karena merek "IKEA" tidak digunakan secara aktif di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut, meskipun merek tersebut terkenal secara global. Putusan ini menegaskan pentingnya penggunaan aktif merek di wilayah hukum nasional dan membatasi perlindungan merek terkenal jika tidak memenuhi kriteria UU Merek.

Strategi yang direkomendasikan bagi AHM adalah mempertahankan bukti penggunaan aktif merek "Marlin" di Indonesia untuk menghindari penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 UU Merek, serta mengajukan pembatalan pendaftaran merek "Marlin" oleh TBC di negara lain melalui sistem Madrid atau litigasi setempat. Sedangkan bagi TBC, disarankan mengajukan keberatan ke DJKI dengan membuktikan status merek terkenal dan itikad buruk AHM, serta memanfaatkan Perjanjian TRIPS untuk klaim perlindungan internasional

jika memenuhi syarat. Dengan mengedepankan prinsip territoriality dan first-to-file, hukum Indonesia memberikan kepastian hukum bagi AHM sebagai pemegang merek terdaftar, namun kasus ini juga mencerminkan kompleksitas harmonisasi antara hukum nasional dan norma internasional dalam perlindungan merek global.

Pendekatan berbasis kepentingan dalam penyelesaian sengketa merek "Marlin" antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dan itikad baik (*good faith*) dalam penggunaan merek. AHM memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan pendaftaran merek "Marlin" karena sebagai pemegang merek terdaftar di Indonesia, mereka memperoleh hak eksklusif yang diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak eksklusif ini memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan AHM mengontrol penggunaan merek tersebut di wilayah Indonesia dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin. Sebaliknya, TBC mengklaim bahwa merek "Marlin" tidak digunakan secara nyata oleh AHM selama tiga tahun berturut-turut, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (1) UU Merek, sehingga mereka berhak mengajukan permohonan penghapusan merek tersebut. Pendekatan berbasis kepentingan ini membantu pengadilan untuk menilai apakah ada pelanggaran prinsip *good faith* dalam pendaftaran dan penggunaan merek oleh AHM, misalnya apakah pendaftaran merek tersebut hanya untuk menghalangi pihak lain tanpa niat penggunaan yang sebenarnya, atau sebaliknya, apakah TBC menggunakan klaim tidak penggunaan tersebut sebagai strategi untuk mengambil alih merek secara tidak sah. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya melihat aspek formal pendaftaran merek, tetapi juga menilai itikad baik dan kepentingan substantif para pihak agar tercapai keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sistem konstitutif dalam perlindungan merek di Indonesia yang menekankan perlindungan hanya diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dan menggunakan merek tersebut secara nyata, sehingga mendorong kepatuhan hukum dan mencegah penyalahgunaan hak merek.⁷

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi internasional, seperti yang difasilitasi oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Centre, menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan litigasi di pengadilan nasional.

⁷ H. Agriansyah, "Analisis Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2023): 218–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i4.4157>.

Keunggulan utama arbitrase adalah fleksibilitas prosedural, kerahasiaan, dan enforceability lintas negara berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Dalam konteks sengketa merek internasional, mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara lebih efisien tanpa terikat pada prosedur formal yang kaku di pengadilan. Arbitrase memberikan fleksibilitas dalam memilih aturan prosedur, tempat arbitrase, dan bahkan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang kekayaan intelektual. Misalnya, WIPO Arbitration and Mediation Centre menyediakan berbagai opsi penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, arbitrase reguler, arbitrase dipercepat (*expedited arbitration*), dan penentuan ahli (*expert determination*). Prosedur ini dirancang untuk menangani sengketa yang kompleks, seperti pelanggaran merek dagang internasional atau perjanjian lisensi teknologi, dengan pendekatan yang cepat dan efisien.⁸

Selain itu, kerahasiaan proses arbitrase menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama dalam sengketa merek di mana informasi sensitif terkait strategi bisnis atau teknologi dapat terungkap. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta dapat dilaksanakan di lebih dari 170 negara anggota Konvensi New York 1958. Hal ini memberikan jaminan bahwa putusan arbitrase memiliki daya eksekusi global yang lebih kuat dibandingkan putusan pengadilan nasional yang sering kali terbatas pada yurisdiksi tertentu. Sebagai perbandingan, Indonesia juga memiliki lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Namun, untuk sengketa kekayaan intelektual lintas negara, WIPO sering kali menjadi pilihan karena reputasinya sebagai lembaga internasional dengan keahlian khusus di bidang kekayaan intelektual. Dengan demikian, mekanisme arbitrase internasional tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa merek internasional.⁹

Harmonisasi antara hukum nasional dan perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sangat penting dalam menjamin perlindungan kekayaan intelektual yang adil dan efektif di tingkat nasional maupun internasional. TRIPS, sebagai bagian dari perjanjian WTO, menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota,

⁸ Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Property Organization," *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972>.

⁹ Gede Aditya, "Settlement of Intellectual Property Disputes through Arbitration in Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.2206>.

termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi TRIPS dan mengintegrasikan ketentuan-ketentuannya ke dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui revisi dan pembaruan undang-undang di bidang hak cipta, paten, dan merek dagang. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan nasional dengan standar internasional tanpa mengabaikan kedaulatan hukum dan kepentingan nasional Indonesia, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Namun, harmonisasi ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan untuk menyeimbangkan kewajiban global dengan perlindungan terhadap kepentingan domestik, termasuk perlindungan kekayaan budaya dan akses terhadap teknologi. Indonesia menggunakan mekanisme fleksibilitas dalam TRIPS, seperti lisensi wajib, untuk melindungi kepentingan nasionalnya tanpa melanggar komitmen internasional. Dengan demikian, penerapan TRIPS membantu menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih harmonis dan konsisten di berbagai negara anggota WTO, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan inovator dalam konteks global.¹¹

Perjanjian TRIPS menetapkan standar minimum perlindungan merek dagang bagi negara anggota WTO, meliputi definisi merek, jenis merek yang dilindungi (barang dan jasa, individual dan kolektif), hak pemilik merek untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip yang dapat menyebabkan kebingungan konsumen, dan jangka waktu perlindungan minimal 7 tahun yang dapat diperpanjang. Prinsip-prinsip hukum dalam TRIPS yang relevan dengan sengketa merek meliputi *national treatment*, *most-favored-nation treatment*, dan teritorialitas. Indonesia mengimplementasikan TRIPS melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hukum merek. Dalam sengketa merek "Marlin" antara AHM dan TBC, TRIPS relevan dalam hal pendaftaran merek oleh AHM di Indonesia, potensi klaim TBC atas merek terkenal meskipun tidak terdaftar di Indonesia, dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. TRIPS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota WTO, tetapi sengketa merek antara perusahaan swasta biasanya diselesaikan melalui pengadilan nasional atau arbitrase. Harmonisasi hukum nasional dengan TRIPS penting untuk memastikan perlindungan merek di Indonesia sesuai standar internasional, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong investasi asing.

¹⁰ Erika Vivin, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.

¹¹ C.S.T. Kansil, "Menyeimbangkan Kewajiban Global Dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/653>.

Teori teritorialitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum merek internasional yang menegaskan bahwa perlindungan hukum merek hanya berlaku di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan dan diakui. Dalam konteks sengketa merek antara PT Astra Honda Motor (AHM) dan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek dagang "Marlin," teori ini memiliki relevansi yang signifikan.

Pembahasan dalam file menunjukkan bahwa AHM telah mendaftarkan merek "Marlin" di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, berdasarkan prinsip teritorialitas, AHM memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di wilayah Indonesia. Implikasinya, meskipun TBC mungkin memiliki atau menggunakan merek yang sama di negara lain (misalnya, di Amerika Serikat), hak tersebut tidak secara otomatis berlaku di Indonesia.

Teori teritorialitas ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi AHM untuk mempertahankan hak merek "Marlin" di Indonesia, selama mereka memenuhi kewajiban hukum yang relevan, seperti penggunaan merek secara aktif dan pemeliharaan pendaftaran merek. Sebaliknya, TBC harus mengajukan pendaftaran merek secara terpisah di Indonesia jika mereka ingin mendapatkan perlindungan hukum di wilayah ini.

Meskipun demikian, teori teritorialitas tidak bersifat mutlak. Ada pengecualian, seperti perlindungan merek terkenal (*well-known mark*) yang diatur dalam Pasal 21 UU Merek. Jika TBC dapat membuktikan bahwa merek "Marlin" adalah merek terkenal dengan reputasi global dan pengakuan publik di Indonesia, mereka mungkin dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek oleh AHM, meskipun merek tersebut tidak terdaftar di Indonesia.

Dalam konteks ini, teori teritorialitas berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum lain, seperti *choice of law* dan *choice of forum*, untuk menentukan hukum dan pengadilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa merek internasional. Teori ini juga mencerminkan kompleksitas harmonisasi antara hukum nasional dan norma internasional dalam perlindungan merek global, terutama dalam era globalisasi di mana merek dagang seringkali digunakan lintas batas negara.

2. Implementasi Hukum Perdata Internasional Dalam Mengatasi Benturan Kepentingan Antara Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Kepentingan Nasional Dalam Sengketa Merek.

Hukum Perdata Internasional memainkan peran penting dalam mengatasi benturan kepentingan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) internasional dan

kepentingan nasional dalam sengketa merek melalui penerapan prinsip-prinsip yuridiksi dan hukum yang berlaku di tempat perkara diajukan (*lex fori*). Meskipun perlindungan merek dagang diatur secara global melalui instrumen internasional seperti Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris, penyelesaian sengketa tetap bergantung pada hukum nasional negara tempat sengketa tersebut berlangsung. Hal ini tercermin dalam kasus sengketa merek antara IKEA Swedia dan IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia, di mana pengadilan Indonesia memutuskan berdasarkan hukum nasional Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Dalam kasus ini, meskipun IKEA Swedia mengklaim adanya pelanggaran merek dan itikad tidak baik dari pihak tergugat, pengadilan menilai bahwa merek IKEA Swedia sudah tidak aktif selama tiga tahun sehingga merek tersebut dapat dihapuskan dari pendaftaran, sehingga menegaskan perlindungan hukum nasional sebagai acuan utama dalam penyelesaian sengketa.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dalam melindungi pasar domestik dan menegakkan hukum nasional tetap menjadi prioritas utama, meskipun terdapat tekanan dari perlindungan HKI internasional. Prinsip *lex fori* memberikan kewenangan kepada pengadilan nasional untuk menerapkan hukum domestik yang dianggap paling relevan dengan konteks dan fakta sengketa. Selain itu, prinsip itikad baik juga menjadi aspek penting dalam menilai sengketa merek internasional, di mana penggunaan merek yang sengaja meniru atau mengambil keuntungan dari merek terkenal dapat dilawan berdasarkan ketentuan internasional maupun nasional.¹² Namun, dalam praktiknya, hukum perdata internasional menghormati kedaulatan hukum nasional dengan menegaskan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara harus mematuhi hukum dan peraturan setempat, termasuk dalam hal penggunaan dan perlindungan merek dagang.

Contoh lain yang memperkuat pendekatan ini adalah kasus sengketa merek Prada antara Prada S.A. Italy dengan PT Manggala Putra Perkasa di Indonesia, di mana pengadilan Indonesia memutuskan berdasarkan hukum nasional Indonesia dan menegaskan kepemilikan merek Prada oleh pihak penggugat asing setelah membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lokal. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa peradilan yang berkompeten adalah pengadilan di wilayah tempat sengketa terjadi dan hukum

¹² Ruri Suci, "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Internasional," *Notarius* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43788>.

nasional yang berlaku menjadi dasar penyelesaian sengketa. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal asing dapat diakui dan ditegakkan dalam hukum nasional selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, hukum perdata internasional berfungsi sebagai kerangka yang menyeimbangkan perlindungan HKI internasional dengan kepentingan nasional melalui penerapan prinsip *lex fori* dan yurisdiksi nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa sengketa merek diselesaikan dengan mempertimbangkan kondisi hukum dan kepentingan lokal tanpa mengabaikan kewajiban internasional, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam persaingan usaha di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah dan lembaga peradilan diharapkan terus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa merek dengan mengintegrasikan norma-norma internasional dan nasional secara harmonis guna menjaga keseimbangan antara perlindungan HKI dan kepentingan nasional.¹³

Prinsip itikad baik memegang peranan sentral dalam penilaian sengketa merek, khususnya dalam konteks pendaftaran dan penggunaan merek yang berpotensi meniru atau mengambil keuntungan dari merek terkenal. Dalam hukum nasional Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui ketentuan yang melarang pendaftaran merek apabila terdapat indikasi itikad tidak baik, seperti pendaftaran merek yang secara sengaja menyerupai merek lain yang sudah terkenal atau terdaftar terlebih dahulu. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berperan aktif memeriksa motif pendaftaran untuk memastikan tidak ada unsur itikad buruk sebelum merek disetujui. Jika ditemukan pelanggaran, pemilik merek yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga tanpa batas waktu, terutama jika itikad tidak baik terbukti.¹⁴

Di sisi lain, hukum perdata internasional mengakui bahwa perusahaan dan pihak-pihak terkait wajib mematuhi hukum yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa merek harus mempertimbangkan kondisi dan kepentingan lokal tanpa mengabaikan perlindungan merek internasional yang sah. Oleh karena itu, pengadilan nasional memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang terjadi di wilayahnya dan menerapkan hukum nasional yang relevan guna melindungi kepentingan nasional secara efektif. Dengan demikian, pengadilan nasional tidak hanya menegakkan perlindungan merek berdasarkan hukum domestik, tetapi juga menghormati kerangka

¹³ Khairani, "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratanua Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)."

¹⁴ Bernadete Nurmawati, *Hak Kekayaan Intelektual*, ed. Nurhaeni (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024).

hukum internasional yang mengatur perlindungan merek dalam perdagangan global.

Hukum perdata internasional berfungsi sebagai jembatan yang menyeimbangkan kepentingan nasional dan internasional dalam sengketa merek. Prinsip itikad baik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pendaftaran dan penggunaan merek dilakukan secara jujur dan adil, serta mencegah praktik-praktik tidak etis seperti penjiplakan atau pemanfaatan merek terkenal tanpa izin. Dengan adanya mekanisme ini, tercipta kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya mendukung kelancaran perdagangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual secara menyeluruh di tingkat nasional maupun internasional.

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai sengketa merek, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral dan hukum yang mengatur perilaku para pihak dalam pendaftaran dan penggunaan merek dagang, sehingga mencegah tindakan yang meniru, membongceng, atau mengambil keuntungan secara tidak sah dari merek terkenal milik pihak lain. Dalam praktiknya, itikad baik tidak hanya menjadi alasan absolut dalam menolak permohonan pendaftaran merek, tetapi juga menjadi dasar bagi gugatan pembatalan merek terdaftar yang diduga dilakukan dengan niat buruk atau itikad tidak baik.¹⁵ Misalnya, dalam beberapa putusan pengadilan niaga di Indonesia, merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik seperti meniru merek terkenal atau mendaftarkan merek yang sudah dikenal oleh pihak lain dapat dibatalkan demi melindungi hak pemilik merek asli dan mencegah persaingan tidak sehat.¹⁶

Keseimbangan antara kerangka hukum internasional dan kewenangan yurisdiksi nasional sangat penting dalam penyelesaian sengketa merek. Meskipun perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement dan Konvensi Paris telah menetapkan standar perlindungan merek secara global, kedua instrumen ini tetap mengakui kedaulatan hukum nasional. Sebagai contoh, pendaftaran merek di satu negara tidak otomatis mengikat negara lain, sehingga perlindungan utama tetap bergantung pada hukum lokal masing-masing

¹⁵ Joseph Armando, "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh Garuda Tasco," *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

¹⁶ Christabella Augustine, "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pendaftaran Merek (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst)," *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i2.2024.693-707>.

negara.¹⁷ Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan prinsip ini melalui Undang-Undang Merek, di mana pengadilan nasional memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa merek yang terjadi di wilayahnya, termasuk dalam kasus-kasus seperti *IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa Indonesia*, di mana pengadilan menegakkan ketentuan nasional terkait penggunaan dan penghapusan merek.

Selain itu, pengadilan niaga di Indonesia diberikan kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan berbagai sengketa merek, mulai dari pembatalan hingga pelanggaran dan lisensi, dengan tetap mengutamakan kepentingan lokal sesuai yurisdiksi nasional. Dalam hal ini, prinsip itikad baik menjadi kriteria penting dalam menilai apakah suatu pendaftaran atau penggunaan merek dilakukan secara sah atau justru dengan niat buruk yang merugikan pihak lain.¹⁸ Undang-Undang Merek Indonesia secara tegas menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, terutama jika pendaftar dianggap tidak beritikad baik. Persamaan pada pokoknya ini diartikan sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek satu dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan persamaan, baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun bunyi ucapan merek tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar, sedang didaftarkan, atau merek terkenal. Selain itu, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga apabila ada pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam praktiknya, putusan pengadilan sering membatalkan merek lokal yang terbukti meniru merek asing terkenal, sebagai bentuk penegakan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Penilaian persamaan ini juga mengacu pada doktrin "nearly resembles" yang menganggap suatu merek memiliki persamaan pokok jika kemiripan tersebut bersifat identik atau hampir mirip dengan merek lain.¹⁹

Harmonisasi antara hukum internasional dan nasional juga tercermin dalam pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia,

¹⁷ Sudjana, "Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-WTO," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4659>.

¹⁸ Marni Emmy, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis* (Bandung: Bandung: Alumni., 2017).

¹⁹ Armando, "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh Garuda Tasco."

namun perlindungan tersebut tetap dibatasi oleh kepatutan dan kepentingan lokal, seperti larangan penggunaan merek yang bertentangan dengan moralitas atau kedaulatan negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan merek secara internasional dan pelaksanaan hukum nasional yang efektif, guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa merek.²⁰ Dengan demikian, hukum perdata internasional berfungsi sebagai jembatan yang menyeimbangkan kepentingan nasional dan internasional dalam sengketa merek. Ia memastikan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat dengan memberikan ruang bagi hukum nasional untuk menegakkan prinsip itikad baik sekaligus menghormati perlindungan merek internasional yang telah diakui secara sah. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa merek yang adil dan proporsional, menjaga integritas sistem perlindungan HKI secara global sekaligus melindungi kepentingan domestik yang spesifik. Oleh karena itu, penerapan prinsip itikad baik dalam penyelesaian sengketa merek menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha di era globalisasi.²¹

C. Kesimpulan

Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam penyelesaian sengketa merek lintas negara, sebagaimana terlihat dalam kasus PT Astra Honda Motor (AHM) melawan Trek Bicycle Corporation (TBC) terkait merek "Marlin". Sengketa ini menegaskan relevansi prinsip choice of law, choice of forum, dan asas teritorialitas dalam menentukan hukum yang berlaku serta forum yang berwenang. Meskipun terdapat standar internasional seperti TRIPS Agreement dan Konvensi Paris, hukum nasional tetap menjadi acuan utama dalam proses penyelesaian.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem first-to-file yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar, namun tetap menuntut pemegang merek untuk membuktikan penggunaan aktif guna menghindari penghapusan. Alternatif penyelesaian melalui arbitrase, khususnya yang difasilitasi WIPO, dapat menjadi pilihan

²⁰ Tasha Salsabila, "Prinsip Itikad Baik Dalam Perselisihan Merek Asing Urban Revivo Di Indonesia Analisis Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 4 (2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70998>.

²¹ Mutia Kirana, "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5106/3078>.

strategis karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan daya eksekusi lintas negara.

Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan perjanjian internasional perlu terus diperkuat agar tercipta perlindungan merek yang adil, efektif, dan konsisten. Prinsip itikad baik (*good faith*) harus menjadi tolok ukur dalam menilai pendaftaran dan penggunaan merek, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak pemilik merek, kepentingan publik, dan dinamika perdagangan global.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional sangat diperlukan bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun perusahaan multinasional dalam merumuskan strategi hukum yang adaptif, guna menjamin perlindungan merek di tengah tantangan globalisasi.

D. Saran

Perusahaan multinasional disarankan untuk segera melakukan pendaftaran merek di negara tujuan pasar sesuai prinsip *first-to-file* serta memastikan penggunaan merek secara aktif agar tidak terhapus berdasarkan ketentuan hukum nasional. Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi hukumnya dengan perbedaan sistem hukum di berbagai negara dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Madrid Protocol, guna memperluas perlindungan merek dagang. Bagi praktisi hukum, penting untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip *choice of law*, *choice of forum*, asas teritorialitas, serta penerapan perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement dan Konvensi Paris, agar dapat memberikan solusi strategis dalam penyelesaian sengketa. Penguasaan mekanisme arbitrase internasional juga diperlukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif.

Sementara itu, pembuat kebijakan dan pemerintah diharapkan memperkuat harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, meningkatkan kapasitas hakim, arbiter, dan lembaga peradilan khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan merek di era globalisasi. Akademisi juga perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam sengketa HKI di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian semacam ini akan memperkaya literatur hukum, memberikan rekomendasi yang konstruktif, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi kompleksitas

globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Gede. "Settlement of Intellectual Property Disputes through Arbitration in Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 3 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.2206>.
- Agriansyah, H. "Analisis Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)." *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2023): 218–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i4.4157>.
- Armando, Joseph. "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh Garuda Tasco." *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Augustine, Christabella. "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pendaftaran Merek (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)* 11, no. 2 (2022).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i2.2024.693-707>.
- Cindy, Aurellia. "Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 1, no. 1 (2023).
<https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/29854>.
- Emmy, Marni. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Bandung: Bandung : Alumni, 2017.
- Gunawan, Y. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 141–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>.
- Kansil, C.S.T. "Menyeimbangkan Kewajiban Global Dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs Terhadap Kebijakan Hak Paten Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/653>.
- Khairani, Devina. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratanua Khatulistiwa Indonesia Dan IKEA Swedia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2123>.
- Kirana, Mutia. "Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5106/3078>.
- Kurniawan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Dengan World Intellectual Proper." *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972>.
- Nurmawati, Bernadete. *Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Nurhaeni. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2024.
- Prasomya, Diannita Anjar, and Budi Santoso. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 660–75.
<https://scholar.archive.org/work/hna4goegkfdwdohcqdydcwhndcm/access/wayback/https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/27522/pdf>.
- Salsabila, Aulia. "Implikasi Hukum Dari Pembuktian Perkara Perdata Internasional Dalam Sengketa Hak Intelektual Kasus Apple Dan Samsung." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.939>.
- Salsabila, Tasha. "Prinsip Iktikad Baik Dalam Perselisihan Merek Asing Urban Revivo Di Indonesia Analisis Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 4 (2023).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70998>.
- Suci, Ruri. "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Internasional." *Notarius* 14, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43788>.
- Sudjana. "Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan Trips-WTO." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4659>.
- Suherman. "Analisis Hukum Gugatan Penghapusan Merek Marlin (Astra Honda Motor) Oleh Trek Bicycle Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396K/Pdt.Sus-HKI/2024)." *Cermin : Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2024): 241–52.
https://doi.org/https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4536.
- Vivin, Erika. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.