

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP
SENGKETA MEREK ANTARA BRAND LOKAL DAN ASING
BERDASARKAN PRINSIP *LEX LOCI PROTECTIONIS*



Oleh:

ARINI UMMULYA ILHAM

040 2022 0474

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

HALAMAN JUDUL

**“ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP
SENGKETA MEREK ANTARA BRAND LOKAL DAN ASING
BERDASARKAN PRINSIP LEX LOCI PROTECTIONIS”**

Oleh:

ARINI UMMULYA ILHAM

040 2022 0474

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Arini Ummulya Ilham
NIM : 04020220474
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Asing Berdasarkan *Prinsip Lex Loci Protectionis*"
No. SK Penetapan : 0085/H.05/FH-UMI/IX/2025

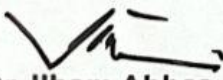
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

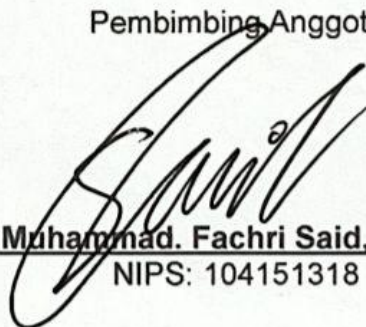
Makassar, 31 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPS: 104910375


Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.
NIPS: 104151318

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIP: 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Arini Ummulya Ilham
NIM : 04020220474
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Asing Berdasarkan *Prinsip Lex Loci Protectionis*"
No. SK Penetapan : 0085/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal :

An.Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs : 104151319

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Arini Ummulya Ilham
NIM : 04020220474
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap
Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Asing
Berdasarkan *Prinsip Lex Loci Protectionis*"
No. SK Penetapan : 0085/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal

8 April 2026 dan dinyatakan LULUS oleh:

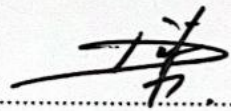
1. Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.
Pembimbing Ketua

()

2. Dr. Muhammad Fachri Said, S.H.,M.H.
Pembimbing Anggota

()

3. Dr. Dian Eka Pusvita Asiz, S.H.,M.H.
Penguji I

()

4. Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H.
Penguji II

()



PENGESAHAN SKRIPSI

“Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap Sengketa Merek Antara Brand Lokal Dan Asing Berdasarkan Prinsip Lex Loci Protectionis”

Disusun dan diajukan oleh:

Arini Ummulya Ilham
040 2022 0474

Telah Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Skripsi Yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum
Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Tanggal, 8 April 2026
Dan Dinyatakan Diterima

Makassar, 9 April 2026

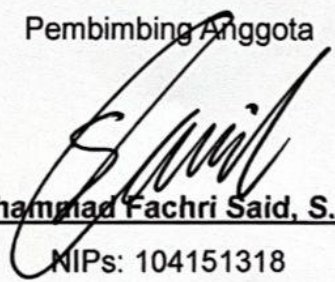
Panitian Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.

NIPs: 104910375


Dr. Muhammad Fachri Said, S.H.,M.H.

NIPs: 104151318


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**


Prof Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H

NIPs: 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Ummulya Ilham
NIM : 04020220474
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Asing Berdasarkan *Prinsip Lex Loci Protectionis*”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 April 2026

Yang Menyatakan,



Arini Ummulya Ilham

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *“Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Asing Berdasarkan Prinsip Lex Loci Protectionis.”* Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Skripsi ini disusun atas ketertarikan penulis untuk mendalami kasus sengketa merek dagang sebagai permasalahan krusial dalam hukum perdata internasional. Penulis menyadari keterbatasan karya ini dan dengan rendah hati memohon masukan serta kritik dari pembaca demi penyempurnaannya.

Proses penyusunan skripsi ini tak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Kepada Ayahanda **H. Bahtiar**, sosok yang menjadi alasan pertama penulis percaya bahwa hidup ini layak untuk diperjuangkan. Yang selalu menerima kegagalan penulis dan memberikan obat dalam setiap

luka penulis. Tidak ada satu pun huruf dalam tulisan ini yang terasa berat, karena penulis tahu betapa jauh lebih berat pengorbanannya. Ibunda **Hj. Fitriani** yang senantiasa memanjatkan nama penulis kepada Allah di setiap doanya, penulis yakin itulah yang menjadi jalan kemudahan di setiap langkah perjalanan ini. Maka izinkanlah karya sederhana ini menjadi salah satu cara penulis berkata: terima kasih telah memilih untuk tidak pernah menyerah pada kami. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan mama dengan kebaikan yang berlipat ganda, memuliakan kalian di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Dr. Anggreany Arief, S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, arahan, dan kebijaksanaan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
4. Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.** Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukan, Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berartinya peran Pembimbing dalam penulisan karya ini, yang menunjukkan jalan tanpa menggurui, mengoreksi tanpa merendahkan, dan memotivasi tanpa henti;

Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan keberkahan yang berlipat ganda.

5. Ibu **Dr. Dian Eka Pusvita Asiz, S.H., M.H.** dan Bapak **Muh. Zulkifly Muhdar, S.H. M.H.** selaku Tim Penilai dalam karya ini, setiap kritik yang Bapak/Ibu sampaikan bukanlah pukulan yang menjatuhkan, melainkan pahat yang membentuk karya ini menjadi lebih tajam dan lebih bermakna.
6. Seperjuangan penulis di perkuliahan **Muh. Arya Aras, Sri Ayu Lestari, Nur Ainun Armayanti, Munirah, Nabillah Kurnia Dewi, Andi Ummi Kalsum.** Terima kasih sudah menjadi bagian terbaik dari babak ini. Terima kasih sudah menjadi teman dan saudara dari awal hingga akhir perkuliahan. Sampai jumpa di puncak masing-masing, karena kita semua akan sampai di sana.
7. Kepada **B10 FH UMI, FOISC, FORDEM UMI,** dan **Turun Tangan Makassar,** serta seluruh kegiatan dan komunitas yang pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Terima kasih telah menjadi ruang bertumbuh yang sesungguhnya. Semoga setiap orang yang pernah berbagi waktu dan perjuangan bersama penulis menemukan jalannya masing-masing dan menjadi versi terbaik dari dirinya.
8. Terakhir, Penulis ingin berkata kepada diri sendiri, **Arini Ummulya Ilham.** Terima kasih. Perjalanan ini tidak mudah. Dan Arin tahu itu lebih dari siapapun. Karya ini adalah bukti nyata bahwa kamu mampu. Bahwa kamu cukup. Bahwa kamu berharga. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah menjadi dirimu sendiri apa adanya, sepenuhnya.

Kepada seluruh rekan rekan yang tak sempat penulis sebut satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, sekecil apapun, bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Segala kekurangan dalam penulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan penulis menerima kritik serta saran yang membangun dengan tangan terbuka.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Rabu 25 Maret 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arini' followed by a stylized flourish.

Arini Ummulya Ilham

ABSTRAK

Arini Ummulya Ilham, 040 2022 0474. "*Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap Sengketa Merek Antara Brand Lokal Dan Asing Berdasarkan Prinsip Lex Loci Protectionis.*" Di bawah bimbingan Ilham Abbas selaku Ketua Pembimbing dan Muhammad Fachri Said selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memilih hukum yang berlaku pada sengketa merek lintas yurisdiksi, sekaligus mengkaji pengaruh prinsip *lex loci protectionis* terhadap perlindungan merek lokal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, jurnal hukum, serta instrumen hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan hakim Indonesia konsisten menerapkan hukum nasional berdasarkan prinsip *first to file*, doktrin iktidak tidak baik, dan perlindungan merek terkenal. Namun perbandingan kasus IKEA dan Starbucks mengungkap inkonsistensi yurisprudensi yang bersumber dari ketiadaan standar kriteria merek terkenal dalam UU MIG. Prinsip *lex loci protectionis* terbukti berdampak ganda melindungi sekaligus berpotensi merugikan merek lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi putusan hakim berpangkal pada ketiadaan standar kriteria merek terkenal yang terukur dalam UU MIG. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah reformasi yang mendesak: pertama, kodifikasi kriteria *well-known mark* yang objektif dan terukur dalam UU MIG dengan mengacu pada standar WIPO *Joint Recommendation* 1999, guna meminimalkan diskresi hakim yang berlebihan; kedua, harmonisasi yurisprudensi melalui pembentukan pedoman atau surat edaran Mahkamah Agung yang menyeragamkan standar pembuktian merek terkenal dalam sengketa merek lintas yurisdiksi; dan ketiga, perluasan akses merek lokal khususnya pelaku UMKM ke sistem pendaftaran internasional melalui Madrid Protocol, yang diwujudkan melalui program subsidi biaya, pendampingan hukum, dan edukasi berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketiga langkah ini diperlukan demi mewujudkan perlindungan merek yang adil, konsisten, dan prediktabel sesuai komitmen internasional Indonesia.

Kata Kunci: *lex loci protectionis*, sengketa merek, brand lokal, brand asing, Hukum Perdata Internasional, *well-known mark*, *first to file*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Internasional	12
1. Pengertian Hukum Perdata Internasional	12
2. Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional	14
3. Teori-Teori dalam Hukum Perdata Internasional	18
4. Prinsip <i>Lex Loci</i> dalam Hukum Perdata Internasional	23
B. Prinsip <i>Lex Loci Protectionis</i> dalam Hukum Kekayaan Intelektual	27
1. Pengertian dan Filosofi <i>Lex Loci Protectionis</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Lex Loci Protectionis</i>	29
C. Tinjauan Umum Tentang Merek	37
1. Definisi Merek dan Fungsinya	37
2. Fungsi Merek	38
3. Jenis-Jenis Merek	41
D. Tinjauan tentang Sengketa	42
1. Pengertian Sengketa	42
2. Unsur-Unsur Sengketa	44
3. Jenis-Jenis Sengketa	47

E. Sengketa Merek.....	48
1. Pengertian Sengketa Merek	48
2. Jenis-Jenis Sengketa Merek.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Analisis Bahan Hukum.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum yang Berlaku pada Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Brand Asing di Indonesia	58
B. Penerapan Prinsip <i>Lex Loci Protectionis</i> oleh Hakim dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hukum Brand Lokal dalam Sengketa Merek dengan Brand Asing di Indonesia	77
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia telah mengubah bisnis secara besar-besaran. Ini menciptakan pasar yang semakin terintegrasi dan memperluas kegiatan dagang melampaui batas negara. Dalam situasi ini, hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya merek dagang berkembang dari sekadar tanda pembeda menjadi aset penting. Merek dagang mewakili reputasi, kepercayaan konsumen, serta nilai ekonomi hingga miliaran dolar.¹

Merek bukan lagi simbol pasif, melainkan alat aktif dalam membangun identitas brand, memenangkan persaingan pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif di arena global. Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menarik brand multinasional yang ingin memperluas jangkauan bisnisnya.² Di satu sisi, masuknya brand asing membawa dampak positif berupa transfer teknologi, peningkatan kualitas produk, dan investasi asing langsung. Di sisi lain, kondisi ini menciptakan

¹ Dinwoodie, GB (2009). Mengembangkan hukum kekayaan intelektual internasional privat: berakhirnya teritorialitas. *Wm. & Mary L. Rev.* , 51 ,hlm 711.

² Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2023, 31 Desember). Demografi. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/demografi>; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 27 Oktober). Kinerja kokoh perekonomian Indonesia untuk meningkatkan PDB dan menurunkan tingkat kemiskinan. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6117/> pada 29 September 2025

tekanan kompetitif yang besar bagi pelaku usaha lokal yang masih berkembang, terutama dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. Ketimpangan ini memburuk karena rendahnya kesadaran pelaku usaha lokal untuk mendaftarkan merek secara proaktif. Akibatnya, brand lokal yang sudah berkembang sering digugat oleh pihak asing yang mengklaim kepemilikan merek serupa di yurisdiksi berbeda.

Islam menekankan pentingnya keadilan dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

“wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi lita'kulû fariqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn”

Terjemahan: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini memberikan landasan normatif tentang pentingnya perlindungan hak kepemilikan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, serta larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dalam konteks merek, penggunaan merek milik pihak lain tanpa izin atau pemalsuan merek merupakan bentuk pengambilan hak yang batil dan merugikan pemilik sah.

Secara normatif, sistem hukum nasional dan internasional telah menyediakan kerangka perlindungan merek yang cukup komprehensif.

Di tingkat internasional, Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement, 1994) mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan merek lintas negara, termasuk asas *national treatment*, *most-favoured nation*, dan sistem pendaftaran yang diakui secara internasional.³

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengatur merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem *first to file*, mengakui perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known mark*), serta melarang pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.⁴ Secara ideal, perlindungan terhadap merek baik milik brand lokal maupun asing seharusnya diwujudkan melalui mekanisme administratif dan peradilan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.⁵

Namun dalam kenyataannya, implementasi perlindungan merek dalam transaksi lintas negara menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan antara brand lokal dan brand asing.⁶ Di tengah

³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 Maret 1883, World Intellectual Property Organization, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 15 April 1994, World Trade Organization, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf; Sunila, S. (2009). Trademark infringement and conflict of laws. *IPRinfo*, 2, 10–15.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN 2016 No. 252, Pasal 3, Pasal 21 ayat (1) dan (3).

⁵ Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi ke-5). Liberty, hlm. 78–82.

⁶ Op.Cit.,

meningkatnya sengketa merek, muncul pertanyaan fundamental dalam perspektif Hukum Perdata Internasional: ketika sengketa merek melibatkan unsur asing (*foreign element*) baik karena salah satu pihak berkedudukan di luar negeri, merek didaftarkan di beberapa yurisdiksi, atau pelanggaran terjadi melalui sarana digital lintas negara hukum negara mana yang harus diterapkan (*choice of law*) dan pengadilan mana yang berwenang (*jurisdiction*)?⁷

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia, pengaturan mengenai pilihan hukum masih bertumpu pada tiga pasal warisan Hindia Belanda yang termuat dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), yaitu Pasal 16, 17, dan 18 AB.⁸ Pasal 16 AB mengatur tentang status personal dan wewenang seseorang berdasarkan prinsip nasionalitas (*lex patriae*), yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tunduk pada hukum negara asal orang tersebut.⁹ Pasal 17 AB mengatur

⁷ Gautama, S. (2010). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I, Edisi Revisi). PT Alumni, hlm. 15–22; Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari [https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\)](https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL)); Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional (lanjutan)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses dari [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf); Scholarhub Universitas Indonesia. (2017). Indonesian private international law: The development after more than 150 years. *Indonesian Journal of International Law*, 14(3), 401–430, hlm. 405–410. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=ijil>

⁹ *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB), Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 16;

bahwa terhadap benda-benda tidak bergerak berlaku hukum dari negara tempat benda tersebut berada (*lex rei sitae*), yang menegaskan prinsip teritorialitas dalam perlindungan benda.¹⁰

Meskipun HKI, termasuk merek, secara konseptual merupakan benda tidak berwujud, namun sifat teritorialitasnya yang kuat mengarahkan penerapan prinsip serupa dengan benda tidak bergerak, di mana hak atas merek hanya berlaku di wilayah negara yang memberikan perlindungan.¹¹ Dengan demikian, prinsip *lex loci protectionis* hukum negara tempat perlindungan diminta menjadi relevan sebagai pengembangan dari asas teritorialitas yang tercermin dalam Pasal 17 AB, meskipun belum dikodifikasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Prinsip *lex loci protectionis* menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hukum negara di mana perlindungan tersebut diminta atau negara untuk mana perlindungan itu diklaim.¹² Prinsip ini telah diterima secara luas dalam praktik hukum internasional dan dikodifikasi dalam Article 8 Rome II Regulation yang menyatakan:

¹⁰ Ibid.,

¹¹ TLBlog. (2022, 5 Oktober). Territoriality v. extraterritoriality in intellectual property: Reconciling competing principles. Diakses dari <https://tlblog.org/territoriality-v-extraterritoriality-in-intellectual-property/> pada 29 September 2025

¹² Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari [https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\);](https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL);)

"The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed" (Rome II Regulation, 2007).¹³

Penerapan prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dengan menghubungkan sengketa HKI pada hukum negara yang memiliki kepentingan paling dekat dengan objek perlindungan.¹⁴

Fenomena nyata yang menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia dapat dilihat dalam dua kasus penting. Pertama, kasus sengketa merek IKEA antara Inter IKEA Systems B.V. (Swedia) dan PT Ratania Khatulistiwa (Indonesia). Mahkamah Agung melalui Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 membatalkan merek "IKEA" milik Inter IKEA Systems B.V. dengan alasan tidak digunakannya merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut di Indonesia, meskipun IKEA adalah merek terkenal global yang telah terdaftar di lebih dari 100 negara.¹⁵ Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dipandang

¹³ Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, L 199/40, Article 8(1). Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864> pada 30 September 2025

¹⁴ Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230, hlm. 210–215. Diakses dari https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship; diakses pada 30 September 2025

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, 11 Mei). Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam perkara sengketa merek IKEA antara Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaeef1608b.html>; Sternecker. (2023, 16 Agustus). Use it or lose it: IKEA's trademark battle in Indonesia highlights risks for international brands. Diakses dari <https://www.sternecker.com/news-insights/publications/use-it-or-lose-it-ikeas-trademark-battle-indonesia/>; Jahja & Partners. (2023, 28 September). The Indonesian

mengutamakan aspek formalistik (*non-use*) ketimbang perlindungan merek terkenal, serta memberikan peluang bagi brand lokal untuk memanfaatkan celah hukum guna memperoleh hak atas merek asing yang tidak aktif di pasar Indonesia.¹⁶

Kedua, kasus sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation (Amerika Serikat) dan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Indonesia). Mahkamah Agung melalui Putusan No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 membatalkan pendaftaran merek "Starbucks" milik PT Sumatra Tobacco Trading Company untuk produk rokok (kelas 34), meskipun STTC telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu di kelas barang tersebut.¹⁷ Mahkamah Agung menegaskan bahwa "Starbucks" adalah merek terkenal yang layak dilindungi lintas kelas barang dan bahwa pendaftaran oleh STTC dilakukan dengan itikad tidak

IKEA case: What happened and why it might actually be good for foreign companies operating in Indonesia. Diakses dari <https://jahja.com/news-updates/the-indonesian-ikea-case/>

¹⁶ Yuliasuti, D., & Raharjo, A. (2025, 30 Januari). Analisis yuridis sengketa merek IKEA: Perlindungan merek terkenal versus kewajiban penggunaan merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 2(1), 89–104. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/3615>; Amanah, N. (2018). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang sengketa merek IKEA antara Inter IKEA System BV dan PT Ratania Khatulistiwa hubungannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/6837/>; Witjaksana, M. Y. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 45–68. Diakses dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5>

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam perkara sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Direktori Putusan Mahkamah Agung; Rahman, A. (2023, 23 Agustus). Tinjauan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 130–145. Diakses dari <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/581>

baik untuk menumpang reputasi merek global.¹⁸ Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia dapat memberikan perlindungan kuat terhadap brand asing terkenal dengan membatalkan pendaftaran brand lokal yang dinilai beritikad buruk.¹⁹

Kedua kasus tersebut menggambarkan pola pertimbangan hakim yang berbeda dalam menerapkan hukum Indonesia sebagai *lex loci protectionis*: dalam kasus IKEA, hakim menekankan asas teritorialitas dan kewajiban penggunaan merek di Indonesia, sehingga brand lokal memperoleh perlindungan; dalam kasus Starbucks, hakim menekankan perlindungan merek terkenal dan larangan itikad tidak baik, sehingga brand asing memperoleh perlindungan. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara *das sein* dan *das sollen*, serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip *lex loci protectionis* dan implikasinya terhadap perlindungan kepentingan brand lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari sengketa merek internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Dinwoodie (2009) mengkaji evolusi prinsip teritorialitas dalam HKI dan menyimpulkan bahwa prinsip teritorialitas murni semakin sulit

¹⁸ Op. cit.,

¹⁹ Nurhalida, S., & Wibowo, A. (2024). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 15–30. Diakses dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154>; International Trademark Association. (2021). Famous/well-known marks: Overview and protection. Diakses dari <https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/>

dipertahankan dalam era globalisasi.²⁰ Sementara itu, penelitian mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia, termasuk analisis kasus IKEA, telah dilakukan oleh berbagai penulis yang menyoroti ketegangan antara perlindungan merek terkenal dan sistem first to file.²¹ Namun, belum ada penelitian yang secara khusus dan sistematis menganalisis penerapan prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan brand lokal. Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang hendak diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim Indonesia menerapkan prinsip *lex loci protectionis* dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing, serta bagaimana penerapan prinsip tersebut mempengaruhi perlindungan kepentingan brand lokal di Indonesia, dengan harapan dapat merumuskan rekomendasi untuk menjembatani kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* demi tercapainya perlindungan merek yang adil, prediktabel, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

²⁰ Op.Cit.,

²¹ Op.Cit.,

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku pada sengketa merek antara brand lokal dan brand asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *lex loci protectionis* oleh hakim dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap brand lokal dalam sengketa merek dengan brand asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku pada sengketa merek antara brand lokal dan brand asing di Indonesia, khususnya melalui studi kasus IKEA dan Starbucks.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip *lex loci protectionis* oleh hakim terhadap perlindungan hukum brand lokal dalam sengketa merek dengan brand asing di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang mendukung keadilan dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu Hukum Perdata Internasional dan penerapan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), yakni:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Indonesia mengenai aspek pilihan hukum (*choice of law*) dalam sengketa HKI yang melibatkan elemen asing, menyediakan kerangka analisis komprehensif tentang dinamika hubungan antara hukum nasional dan internasional dalam perlindungan merek, serta menjadi referensi akademis bagi studi lanjutan di bidang Hukum Perdata Internasional, hukum merek, dan HKI dalam konteks globalisasi ekonomi.

2. Secara praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adil dan prediktabel dalam perlindungan merek internasional, menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus sengketa dengan unsur asing melalui strategi litigasi yang efektif, menyediakan perspektif bagi hakim dan pengadilan dalam menerapkan prinsip *lex loci protectionis* secara konsisten, meningkatkan pemahaman pelaku usaha lokal maupun asing terhadap langkah-langkah preventif perlindungan merek di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya HKI khususnya merek dan mekanisme hukum penyelesaian sengketanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Internasional

1. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (*Private International Law* atau *Conflict of Laws*) merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing atau melintasi batas negara.²² Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum Perdata Internasional sebagai

"keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara atau hukum yang mengatur hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda."²³

Sudargo Gautama memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu bahwa Hukum Perdata Internasional adalah "suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau

²² Ari Purwadi, (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 1,

²³ Mochtar Kusumaatmadja, dikutip dalam Ari Purwadi, *ibid.*, hlm. 2.

lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal."²⁴

R.H. Graveson mengemukakan bahwa:

*The Conflict of Laws, or private international law, is that branch of law which deals with cases in which some relevant fact has a connection with another system of law on either territorial or personal grounds, and may, on that account, raise a question as to application of one's own or the appropriate alternative (usually foreign) law to the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by one's own or foreign courts.*²⁵

Van Brakel dalam bukunya *Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht*, berpandangan bahwa:

"Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional"²⁶

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu persoalan Hukum Perdata Internasional adalah:

- a. Adanya hubungan hukum yang bersifat keperdataan (bukan pidana atau publik);
- b. Adanya unsur asing (*foreign element*), yang dapat berupa:
 - 1) Perbedaan kewarganegaraan para pihak;
 - 2) Perbedaan tempat kediaman (*domicile*);
 - 3) Perbedaan tempat terjadinya peristiwa hukum;

²⁴ Sudargo Gautama, dikutip dalam Ari Purwadi, *op. cit.*, hlm. 3

²⁵ Graveson, R.H., (1974). *Conflict of Laws-Private International Law*, Sweet & Maxwell, London 7th edition. Hlm. 3.

²⁶ Sunaryati Hartono, (1976). *Pokok Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 8.

- 4) Perbedaan letak benda yang menjadi objek hukum;
- c. Persoalan mengenai hukum manakah yang berlaku terhadap hubungan hukum tersebut.

2. Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Graveson menyatakan bahwa asas-asas Hukum Perdata Internasional berusaha membentuk aturan-aturan (*rules*) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang mengandung unsur asing. Secara garis besar, ruang lingkup Hukum Perdata Internasional mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu:²⁷

a. Masalah Yurisdiksi (*Jurisdiction*)

Masalah yurisdiksi berkaitan dengan pertanyaan: "Hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing?" Permasalahan ini mewujudkan diri menjadi topik khusus dalam Hukum Perdata Internasional yang dapat dianggap sebagai "Hukum Acara Perdata Internasional", karena berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara-perkara tertentu (*choice of jurisdiction*).

Yurisdiksi pengadilan pada dasarnya bersifat teritorial, artinya wewenang hakim untuk mengadili suatu perkara hanya

²⁷ Ibid.,

terbatas pada wilayah negaranya saja.²⁸ Namun, dalam kasus-kasus Hukum Perdata Internasional, ruang lingkup perkara sudah melewati batas wilayah suatu negara, sehingga timbul persoalan pengadilan negara mana yang berwenang untuk mengadili.²⁹

Di Indonesia, untuk menentukan apakah pengadilan Indonesia berwenang mengadili suatu perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya Pasal 118 ayat (1) sampai (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) yang mengatur tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan.³⁰ Dalam praktik, pengadilan Indonesia umumnya akan menyatakan dirinya berwenang apabila:³¹

- 1) Tergugat berdomisili atau berkedudukan di Indonesia;
- 2) Objek sengketa berada di wilayah Indonesia;
- 3) Para pihak telah sepakat memilih yurisdiksi pengadilan

Indonesia melalui *forum selection clause* dalam kontrak.

b. Masalah Pilihan Hukum (*Choice of Law*)

²⁸ Universitas Taruma Negara, "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum Untar*, <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1069/725> (diakses 30 September 2025), hlm. 2.

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid.,

³¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia(2024), "Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia", <https://law.ui.ac.id/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/> diakses 29 September 2025

Setelah pengadilan menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili suatu perkara, muncul persoalan berikutnya: "Hukum materiil negara manakah yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut?" Ini adalah inti dari permasalahan Hukum Perdata Internasional, yaitu menentukan hukum mana yang berlaku (*applicable law*) terhadap hubungan hukum yang mengandung unsur asing.³²

Penentuan hukum yang berlaku dilakukan melalui kaidah-kaidah penunjuk (*connecting factors* atau *points of contact*) yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum tertentu.³³

**c. Masalah Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing
(*Recognition and Enforcement of Foreign Judgments*)**

Permasalahan ketiga dalam Hukum Perdata Internasional adalah: "Sejauh mana pengadilan suatu negara harus memberikan pengakuan serta melaksanakan putusan-putusan hakim asing?" Masalah ini berkaitan erat dengan persoalan apakah pengadilan asing memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memutus suatu perkara atau tidak.³⁴

Di Indonesia, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing tidak dapat dilakukan secara otomatis

³² Op.Cit.,

³³ Ibid.,

³⁴ Op.Cit.,

(*automatic recognition*), melainkan harus melalui proses pengadilan kembali (*re-litigation*).³⁵ Berdasarkan Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan secara langsung di Indonesia, kecuali terdapat perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut.³⁶

Dalam praktik, untuk melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia, pihak yang berkepentingan (*judgment creditor*) harus mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia dengan menggunakan putusan asing tersebut sebagai bukti permulaan (*prima facie evidence*).³⁷ Hakim Indonesia memiliki kewenangan diskresioner yang luas untuk mengevaluasi dan menilai putusan asing secara kasus per kasus (*case-by-case basis*), dan dapat menolak pelaksanaan putusan asing apabila putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, kebijakan publik, atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.³⁸

Berbeda dengan putusan pengadilan asing, putusan arbitrase asing memiliki mekanisme pengakuan dan pelaksanaan

³⁵ CMS Law, "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Indonesia", 14 November 2021, <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-recognition-and-enforcement-of-judgements/indonesia> (diakses 02 Oktober 2025).

³⁶ Dian Rosita Himmah, "Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments in Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 19, No. 3 (2022), hlm. 390, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=ijil> (diakses 02 Oktober 2025).

³⁷ Loc.Cit.,

³⁸ Ibid.,

yang lebih jelas melalui Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.³⁹ Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase asing dapat didaftarkan dan dilaksanakan di Indonesia melalui prosedur *exequatur* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁴⁰

3. Teori-Teori dalam Hukum Perdata Internasional

Dalam perkembangan ilmu Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan filosofis dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap hubungan hukum yang mengandung unsur asing:

a. Teori Statutair (*Statute Theory*)

Teori Statutair berkembang pada abad ke-13 hingga abad ke-18 di Italia, Prancis, dan Belanda.⁴¹ Teori ini membedakan *statute* (undang-undang atau peraturan) menjadi tiga kategori:

- 1) **Statute Personal** – undang-undang yang mengatur status dan kapasitas seseorang, yang mengikuti orangnya ke mana pun ia pergi (*sequitur personam*);

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 62-68.

- 2) **Statute Real** – undang-undang yang mengatur benda-benda tidak bergerak (*immovable property*), yang hanya berlaku terhadap benda yang terletak di wilayah negara yang bersangkutan (*lex rei sitae*);
- 3) **Statute Campuran (Mixed Statute)** – undang-undang yang mengatur baik aspek personal maupun real, seperti hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum kontrak.

Teori Statutair ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan Hukum Perdata Internasional karena untuk pertama kalinya membedakan kategori-kategori hukum berdasarkan karakteristik dan jangkauan berlakunya, sehingga memungkinkan penerapan hukum asing di suatu negara dalam kondisi tertentu.⁴²

b. Teori Savigny (Principle of Voluntary Submission)

Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), seorang ahli hukum Jerman terkemuka pada abad ke-19, mengembangkan teori pilihan hukum yang berbasis pada konsep "hubungan hukum" (*legal relations*) dan "seat" atau tempat kedudukan hukum yang alamiah (*natural seat*).⁴³ Menurut Savigny, setiap hubungan hukum memiliki tempat kedudukannya sendiri yang

⁴² Ibid.,

⁴³ Symeon C. Symeonides, "Understanding Savigny's Theory of Choice-of-Law as Voluntary Submission", *Oxford Handbooks Online* (2018), <https://academic.oup.com/book/26873/chapter-abstract/153758434> (diakses 29 September 2025).

paling tepat, dan hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana hubungan hukum tersebut "berkedudukan".⁴⁴

Prinsip-prinsip utama teori Savigny adalah:⁴⁵

- 1) Sistem pilihan hukum harus bersifat universal dan tidak diskriminatif, artinya hukum asing dapat diterapkan dengan cara yang sama seperti hukum forum (*lex fori*) apabila hubungan hukum tersebut berkedudukan di negara asing;
- 2) Penentuan hukum yang berlaku harus berdasarkan pada analisis objektif terhadap karakteristik hubungan hukum (*nature of the legal relationship*), bukan semata-mata pada kepentingan negara forum;
- 3) Teori ini menolak pandangan bahwa penerapan hukum asing semata-mata berdasarkan *comitas gentium* (kebaikan atau kesopanan antar-bangsa), melainkan merupakan konsekuensi logis dari sifat hubungan hukum itu sendiri.

Sebagai contoh, menurut Savigny, kontrak berkedudukan di tempat di mana kontrak tersebut harus dilaksanakan (*lex loci solutionis*), sehingga hukum tempat pelaksanaan kontrak yang seharusnya diterapkan.⁴⁶ Demikian pula, hak atas benda tidak

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ezra Rosensaft, "Savigny's Theory of Choice-of-Law as a Principle of 'Voluntary Submission'", *Social Science Research Network* (2014), hlm. 2-3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462122 (diakses 05 Oktober 2025).

⁴⁶ Op.Cit.,

bergerak berkedudukan di tempat benda tersebut berada (*lex rei sitae*).⁴⁷

c. Teori Teritorialitas

Teori teritorialitas menegaskan bahwa hukum suatu negara hanya berlaku di dalam wilayah teritorial negara tersebut dan tidak memiliki kekuatan ekstrateritorial.⁴⁸ Menurut teori ini, setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk memberlakukan hukumnya di dalam wilayahnya sendiri, dan tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum asing di wilayah negaranya.⁴⁹

Namun, dalam praktiknya, prinsip teritorialitas absolut ini akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam hubungan-hubungan hukum yang bersifat lintas-batas. Oleh karena itu, melalui mekanisme Hukum Perdata Internasional, negara-negara mengakui kemungkinan penerapan hukum asing di wilayahnya dalam kondisi tertentu, dengan tetap mempertahankan prinsip bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum yang paling dekat atau paling relevan dengan hubungan hukum yang bersangkutan.⁵⁰

d. Teori Hak-Hak yang Diperoleh (*Vested Rights Theory*)

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ N.C. Chukwuemeka, "Examining the Theory of Savigny, the Theory of Acquired Rights and the Local Law Theory in Private International Law", *IISTE Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 39 (2015), hlm. 2-3, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/14350/14658> (diakses 29 September 2025).

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Ibid.,

Teori *Vested Rights* dikembangkan oleh Joseph Story dan Joseph Beale pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika Serikat.⁵¹ Menurut teori ini, fungsi Hukum Perdata Internasional adalah untuk mengakui dan menegakkan hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights*) berdasarkan hukum negara lain.⁵²

Prinsip dasar teori ini adalah bahwa apabila suatu hak telah timbul atau diperoleh (*vested*) berdasarkan hukum suatu negara, maka hak tersebut harus diakui dan ditegakkan oleh pengadilan negara lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) negara forum.⁵³ Misalnya, apabila seseorang memperoleh hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan hukum negara A, maka hak kepemilikan tersebut harus diakui oleh pengadilan negara B ketika benda tersebut dipindahkan ke negara B.⁵⁴

Teori *vested rights* memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas dalam hubungan hukum lintas-batas, karena para pihak dapat mengandalkan bahwa hak-hak yang telah mereka peroleh secara sah di suatu negara akan tetap diakui di negara

⁵¹ Rest The Case, "Theories of Private International Law", 2 Desember 2024, <https://restthecase.com/knowledge-bank/theories-of-private-international-law> (diakses 05 Oktober 2025).

⁵² Ibid.,

⁵³ Yale Law School, "Uniform Interstate Enforcement of Vested Rights", *Yale Law Journal* (1925), hlm. 426-428, <https://core.ac.uk/download/pdf/127663067.pdf> (diakses 30 September 2025).

⁵⁴ Ibid.,

lain.⁵⁵ Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurang fleksibel dalam menghadapi situasi-situasi yang kompleks dan dapat mengabaikan kepentingan hukum negara forum.⁵⁶

4. Prinsip *Lex Loci* dalam Hukum Perdata Internasional

Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa prinsip *lex loci* (hukum tempat) yang digunakan sebagai kaidah penunjuk (*connecting factor*) untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap berbagai jenis hubungan hukum:

a. *Lex Loci Contractus*

Lex loci contractus adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum tempat kontrak tersebut dibuat atau ditandatangani (*law of the place where the contract was made*).⁵⁷ Prinsip ini berasal dari asas *locus regit actum* yang menyatakan bahwa formalitas atau bentuk suatu perbuatan hukum diatur oleh hukum tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Menurut prinsip *lex loci contractus*, hukum tempat kontrak dibuat (*locus celebrationis contractus*) akan mengatur segala hal yang berkaitan dengan:

- 1) Cara atau mode pembuatan kontrak;

⁵⁵ Loc.Cit.,

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Wikipedia, "Lexlocicontractus", https://en.wikipedia.org/wiki/Lex_loci_contractus (diakses 30 September 2025).

- 2) Makna dari setiap unsur atau klausul dalam kontrak;
- 3) Sifat atau karakteristik kontrak;
- 4) Validitas atau keabsahan kontrak.

b. Lex Loci Delicti Solutions

Lex loci solutionis adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu perjanjian adalah hukum tempat perjanjian tersebut dilaksanakan atau dipenuhi (*law of the place of performance*).⁵⁸ Prinsip ini merupakan variasi dari asas *locus regit actum*, dengan dalil bahwa tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan dengan tempat pembuatan perjanjian.

Apabila suatu kontrak dibuat di negara A tetapi isinya menentukan bahwa kontrak tersebut harus dilaksanakan di negara B, maka terdapat dua *loci* yang berbeda: *locus celebrationis contractus* (tempat kontrak ditandatangani) dan *locus solutionis* (tempat kontrak dilaksanakan).⁵⁹ Dalam situasi demikian, hukum tempat kontrak dibuat akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan formalitas dan validitas kontrak, sedangkan hukum tempat pelaksanaan kontrak akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi kontrak.⁶⁰

⁵⁸WikipediaIndonesia, "Lexlocisolutionis", https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_loci_solutionis (diakses 29 September 2025).

⁵⁹ Op.Cit.,

⁶⁰ Ibid.,

c. *Lex Loci Delicti Commissi*

Lex loci delicti commissi (atau *lex loci delicti*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap perbuatan melawan hukum (*tort* atau *delict*) adalah hukum tempat perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan (*law of the place where the tort was committed*).⁶¹ Prinsip ini digunakan dalam Hukum Perdata Internasional untuk menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam kasus-kasus *tort* yang mengandung unsur asing.⁶²

Pendekatan *lex loci delicti commissi* berlandaskan pada konsep bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum adalah ciptaan hukum tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan, dan hukum tersebut mengatur hak penggugat untuk memperoleh ganti rugi serta kewajiban tergugat untuk membayar kompensasi, di mana pun kasus tersebut diajukan.⁶³ Konsep ini terkait erat dengan teori *vested rights*, yaitu bahwa dilakukannya perbuatan melawan hukum menciptakan, menurut hukum tempat terjadinya, suatu hak untuk menuntut (*right of action*) yang dapat

⁶¹ US Legal Forms, "Lex Loci Delicti Commissi: The Law Governing Tortious Acts", <https://legal-resources.uslegalforms.com//lex-loci-delicti-commissi> (diakses 02 Oktober 2025).

⁶² Ibid.,

⁶³ John O'Brien, "Lex loci delicti commissi", dalam *Conflict of Laws* (London: Routledge, 2005), <https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781843140030-15/lex-loci-delicti-commissi-john-brien> (diakses 02 Oktober 2025).

dilaksanakan oleh pihak yang dirugikan di mana pun ia menghendaki.⁶⁴

d. Lex Rei Sitae

Lex rei sitae adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda, khususnya benda tidak bergerak (*immovable property*), adalah hukum tempat benda tersebut berada (*law of the place where the thing is situated*).⁶⁵ Prinsip ini merupakan salah satu kaidah tertua dan paling fundamental dalam Hukum Perdata Internasional, dan telah diterima secara universal di hampir semua sistem hukum di dunia.⁶⁶

Hukum tempat benda berada akan mengatur segala hal yang berkaitan dengan:⁶⁷

- 1) Hak kepemilikan atas benda;
- 2) Cara-cara peralihan hak atas benda;
- 3) Pembebanan hak-hak kebendaan (*real rights*) atas benda;
- 4) Gugatan-gugatan yang berkaitan dengan benda.

e. Lex Loci Protectionis

Lex loci protectionis adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk menentukan eksistensi, ruang lingkup, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah hukum

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Op.Cit.,

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid.,

negara tempat perlindungan tersebut diminta atau hukum negara untuk mana perlindungan itu dimaksudkan (*law of the country for which protection is sought*).⁶⁸ Prinsip ini merupakan manifestasi dari karakter teritorial hak kekayaan intelektual, yang berarti bahwa hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh suatu negara hanya berlaku dan dapat ditegakkan di wilayah negara tersebut.⁶⁹

E. Prinsip Lex Loci Protectionis dalam Hukum Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Filosofi *Lex Loci Protectionis*

Lex loci protectionis (hukum negara tempat perlindungan diminta) adalah prinsip pilihan hukum (*choice of law rule*) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk menentukan eksistensi, validitas, ruang lingkup, pengalihan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah hukum negara untuk mana perlindungan tersebut diminta atau hukum negara di mana perlindungan itu dimaksudkan (*law of the country for which protection is sought*).⁷⁰ Prinsip ini merupakan kaidah pilihan hukum khusus yang dikembangkan secara khusus untuk menangani sifat unik hak kekayaan intelektual yang bersifat teritorial.

⁶⁸ Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, "Intellectual Property (PIL)", *op. cit.*

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

Filosofi yang mendasari prinsip *lex loci protectionis* adalah pengakuan bahwa hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan hak yang diciptakan oleh hukum nasional suatu negara (*creature of national law*), bukan hak yang bersifat universal atau supranasional.⁷¹ Berbeda dengan hak kebendaan (*property rights*) atas benda berwujud yang dapat diakui keberadaannya secara lintas-negara berdasarkan teori *vested rights*, hak kekayaan intelektual hanya eksis dan dapat ditegakkan di wilayah negara yang memberikan perlindungan tersebut.⁷² Pendekatan *lex loci protectionis* berlandaskan pada beberapa rasionalisasi fundamental.⁷³

- a. **Prinsip Teritorialitas:** Hak kekayaan intelektual bersifat teritorial, artinya hak yang diberikan oleh suatu negara hanya berlaku di wilayah negara tersebut dan tidak memiliki efek ekstrateritorial;
- b. **Prinsip Independensi:** Hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara-negara yang berbeda adalah terpisah dan otonom, bahkan untuk subjek yang identik (misalnya paten atas penemuan yang sama di berbagai negara);

⁷¹ Daniel J. Gervais, "Principle of Territoriality in International Intellectual Property Law", *GRUR International*, Volume 74, Issue 3 (March 2025), hlm. 216, <https://academic.oup.com/grurint/advance-article/doi/10.1093/grurint/ikaf141/8374757> (diakses 05 Oktober 2025).

⁷² Ibid.,

⁷³ IPR Info Finland, "Trademark Infringement and Conflict of Laws", 6 Mei 2018, https://iprinfo.fi/artikkeli/trademark_infringement_and_conflict_of_laws/ (diakses 20 September 2025).

- c. **Kedaulatan Negara:** Setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan syarat-syarat pemberian, ruang lingkup, dan penegakan hak kekayaan intelektual di wilayahnya berdasarkan kebijakan publik dan kepentingan nasionalnya masing-masing;
- d. **Kepastian Hukum:** Penerapan hukum negara tempat perlindungan diminta memberikan prediktabilitas dan kepastian hukum bagi para pihak, karena mereka dapat mengetahui dengan pasti hukum mana yang akan diterapkan untuk menilai hak dan kewajiban mereka.

2. Dasar Hukum Lex Loci Protectionis

a. Dalam Hukum Internasional

Prinsip lex loci protectionis telah diakui dan diterapkan secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional di bidang kekayaan intelektual:

1) Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni 1886

Pasal 5 ayat (2) Konvensi Bern secara eksplisit mengadopsi prinsip lex loci protectionis dengan menyatakan:

"The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall

be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed."⁷⁴

Ketentuan ini menegaskan dua prinsip fundamental: pertama, bahwa perlindungan hak cipta bersifat independen dari perlindungan di negara asal karya (*independence of protection*); kedua, bahwa ruang lingkup perlindungan dan upaya hukum yang tersedia bagi pencipta diatur secara eksklusif oleh hukum negara di mana perlindungan diminta (*lex loci protectionis*).⁷⁵

2) Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri 1883

Pasal 4bis Konvensi Paris menegaskan prinsip independensi hak paten nasional dengan menyatakan:

*"Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not."*⁷⁶

Ketentuan ini menegaskan bahwa paten yang dimohonkan atau diberikan di berbagai negara anggota Uni Paris adalah independen satu sama lain, bahkan untuk penemuan yang sama. Independensi ini mencakup baik

⁷⁴ Cornell Law School, "Berne Convention, as Revised – Article 5", <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/5.html> (diakses 02 Oktober 2025).

⁷⁵ CPTech, "Berne Convention – Article 5", <http://www.cptech.org/ip/texts/berne/5.html> (diakses 20 Januari 2026); lihat juga CC Digital Law, "Different Interpretations of the Berne Convention", 31 Januari 2022, <https://www.ccdigitallaw.ch/different-interpretations-of-the-berne-convention/> (diakses 12 Oktober 2025).

⁷⁶ WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *op. cit.*, Article 4bis.

eksistensi hak (apakah paten diberikan atau tidak), maupun ruang lingkup dan penegakan hak paten di masing-masing negara.⁷⁷

Lebih lanjut, Konvensi Paris juga secara eksplisit menyatakan bahwa "ketentuan hukum masing-masing negara Uni mengenai prosedur yudisial dan administratif serta yurisdiksi" (*provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction*) tetap berlaku, yang mengonfirmasi bahwa setiap negara anggota memiliki otoritas penuh untuk menentukan bagaimana hak kekayaan industri ditegakkan di wilayahnya.⁷⁸

3) Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 1994

Perjanjian TRIPS mengadopsi dan memperkuat prinsip teritorialitas serta independensi perlindungan yang telah diatur dalam Konvensi Paris dan Konvensi Bern melalui inkorporasi ketentuan-ketentuan substantif dari kedua konvensi tersebut.⁷⁹ Pasal 1 ayat (1) TRIPS menyatakan:

"Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this

⁷⁷ Op.Cit.,

⁷⁸ Ibid.,

⁷⁹ Op.Cit.,

Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice."⁸⁰

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada negara-negara anggota WTO untuk menentukan metode implementasi kewajiban TRIPS dalam sistem hukum domestik mereka masing-masing, dengan syarat memenuhi standar minimum perlindungan yang ditetapkan dalam perjanjian.⁸¹ Prinsip ini mengonfirmasi sifat teritorial dan otonom dari hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh masing-masing negara anggota.

Selain itu, Pasal 3 ayat (1) TRIPS mengatur prinsip *national treatment*, yang mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan kepada warga negara anggota lainnya tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.⁸² Prinsip *national treatment* ini merupakan indikasi kuat bahwa hukum yang berlaku untuk menentukan ruang lingkup dan penegakan hak kekayaan

⁸⁰CJEU, "CaselawCURIA Documents", <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf> (diakses 20 Januari 2026).

⁸¹ South Centre, "TRIPS Flexibilities relating to Enforcement", hlm. 1, <https://ipaccessmeds.southcentre.int/wp-content/uploads/2021/07/Enforcement-1.pdf> (diakses 02 Oktober 2025).

⁸² *Ibid.*; lihat juga IPR Info Finland, *loc. cit.*

intelektual adalah hukum negara tempat perlindungan diminta (*lex loci protectionis*).

4) Regulasi Rome II (Regulation EC No 864/2007) – Uni Eropa

Dalam konteks Uni Eropa, Pasal 8 ayat (1) Regulasi Rome II secara eksplisit mengadopsi prinsip *lex loci protectionis* untuk sengketa pelanggaran hak kekayaan intelektual:

*"The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed."*⁸³

Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut menegaskan bahwa *lex loci protectionis* mengatur tidak hanya konsekuensi pelanggaran dan upaya hukum (*remedies*), tetapi juga "dasar dan luas tanggung jawab" (*the basis and extent of liability*) serta "alasan-alasan pengecualian dari tanggung jawab" (*the grounds for exemption from liability*).⁸⁴ Ini berarti bahwa *lex loci protectionis* mengatur ruang lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk keterbatasan dan pengecualian (misalnya durasi perlindungan, doktrin *exhaustion of rights*, dan ketentuan *fair dealing*).⁸⁵

⁸³ Max Planck Institute, *op. cit.*; lihat juga IPR Info Finland, *loc. cit.*

⁸⁴ *Op.Cit.*,

⁸⁵ *Ibid.*,

Pasal 8 ayat (3) Regulasi Rome II juga secara tegas melarang para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam sengketa pelanggaran hak kekayaan intelektual (*exclusion of party autonomy*), yang menegaskan bahwa prinsip *lex loci protectionis* bersifat mandatori dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak.⁸⁶

5) Prinsip-Prinsip American Law Institute (ALI Principles)

The American Law Institute (ALI) dalam Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (2008) juga mengadopsi prinsip *lex loci protectionis* dalam Bagian 301:

"The law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is the law of each State for which protection is sought."⁸⁷

Prinsip ini menegaskan bahwa *lex loci protectionis* mengatur semua aspek hak kekayaan intelektual, termasuk eksistensi, validitas, durasi, atribut, pelanggaran, dan upaya hukum.⁸⁸

b. Dalam Hukum Nasional Indonesia

⁸⁶ Ibid.,

⁸⁷ Jane C. Ginsburg & Rochelle C. Dreyfuss, "International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law", *Columbia Law School Faculty Scholarship*, hlm. 7, https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship (diakses 05 Oktober 2025).

⁸⁸ Ibid.,

Di Indonesia, meskipun tidak terdapat kodifikasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif, prinsip *lex loci protectionis* dapat disimpulkan dari berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, khususnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang secara implisit menganut prinsip teritorialitas dan *lex loci protectionis*:

1) Prinsip Teritorialitas dalam UU Merek dan IG

Pasal 3 UU Merek dan IG menyatakan: "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."⁸⁹ Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hak merek hanya eksis setelah terdaftar di Indonesia, dan hak tersebut hanya berlaku di wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, yurisdiksi pengadilan untuk menangani sengketa merek di Indonesia diatur dalam Pasal 83 UU Merek dan IG, yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan Pasal 93 yang menyatakan bahwa gugatan perdata mengenai pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁹⁰ Hal ini mengonfirmasi bahwa pengadilan Indonesia memiliki

⁸⁹ Op.Cit.,

⁹⁰ Ibid.,

yurisdiksi eksklusif untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan merek yang terdaftar di Indonesia.

2) Ratifikasi Instrumen Internasional

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan merupakan anggota WTO yang terikat pada Perjanjian TRIPS sejak 1 Januari 1995.⁹¹ Dengan meratifikasi instrumen-instrumen internasional tersebut, Indonesia secara implisit mengadopsi prinsip *lex loci protectionis* yang menjadi fondasi sistem hukum kekayaan intelektual internasional.

3) Praktik Yurisprudensi

Dalam praktik peradilan, pengadilan Indonesia secara konsisten menerapkan hukum merek Indonesia (UU Merek dan IG) untuk menilai eksistensi, validitas, dan pelanggaran merek yang terdaftar di Indonesia, tanpa mempertimbangkan hukum asing, kecuali dalam konteks perlindungan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan IG.⁹²

⁹¹ WIPO, "Indonesia – WIPO Lex", <https://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=ID> (diakses 05 Oktober 2025).

⁹² Op.Cit.,

F. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Definisi Merek dan Fungsinya

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan modern. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁹³

Dalam perspektif internasional, Pasal 15 ayat (1) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) mendefinisikan merek sebagai

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible..”⁹⁴

⁹³ Op.Cit..

⁹⁴ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, (1994). Article 15(1).

Definisi ini menekankan fungsi pembeda sebagai esensi utama dari merek, yang memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi sumber produk atau jasa tertentu.

2. Fungsi Merek

Merek memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem ekonomi modern dan hukum perdagangan. Fungsi-fungsi merek ini tidak hanya melindungi kepentingan produsen atau penyedia jasa, tetapi juga kepentingan konsumen dan kepentingan publik secara umum.⁹⁵ Berikut adalah fungsi-fungsi utama merek:

a. Fungsi Pembeda (*Distinguishing Function*)

Merek berfungsi sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh satu pihak dengan barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pihak lain. Tanpa adanya daya pembeda, suatu tanda tidak dapat berfungsi sebagai merek.⁹⁶

Fungsi pembeda ini memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi dan memilih produk berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya atau berdasarkan reputasi merek tertentu. Sebagai contoh, konsumen dapat dengan mudah membedakan sepatu merek "Nike" dari sepatu merek "Adidas" berdasarkan

⁹⁵ Op.Cit.,

⁹⁶ Ibid.,

logo dan nama merek yang berbeda, meskipun kedua produk tersebut memiliki fungsi yang sama.

b. Fungsi Indikasi Asal (*Indication of Origin*)

Fungsi indikasi asal atau fungsi penunjuk asal (*source-indicating function*) adalah fungsi merek untuk mengidentifikasi asal atau sumber barang dan jasa dari suatu perusahaan tertentu.⁹⁷ Melalui merek, konsumen dapat mengetahui dari perusahaan mana suatu produk berasal, meskipun konsumen tidak selalu mengetahui identitas pasti produsen atau nama perusahaan tersebut.

Fungsi indikasi asal ini penting untuk mencegah kebingungan konsumen (*consumer confusion*) mengenai asal-usul produk, dan untuk melindungi produsen dari pembajakan atau peniruan merek yang dapat menyesatkan konsumen.⁹⁸

c. Fungsi Jaminan Kualitas (*Quality Assurance Function*)

Fungsi jaminan kualitas atau fungsi penjamin mutu (*quality guarantee function*) adalah fungsi merek untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang diberi merek tertentu memiliki standar kualitas yang konsisten.⁹⁹

Perlu dicatat bahwa fungsi jaminan kualitas ini tidak berarti bahwa hukum merek secara langsung menjamin kualitas produk

⁹⁷ Gramedia Literasi, "Pengertian Merek: Sejarah, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya", *op. cit.*

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Loc.Cit.*,

tertentu, melainkan bahwa merek memberikan sinyal (*signal*) kepada konsumen mengenai tingkat kualitas yang dapat mereka harapkan berdasarkan pengalaman atau reputasi merek tersebut.¹⁰⁰

d. Fungsi Promosi (*Advertising Function*)

Fungsi promosi atau fungsi periklanan (*advertising function*) adalah fungsi merek sebagai sarana komunikasi komersial dan alat pemasaran untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk tertentu.¹⁰¹ Merek yang kuat dan terkenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat menarik konsumen tanpa harus menjelaskan secara rinci mengenai karakteristik produk.

e. Fungsi Jaminan Reputasi (*Reputation Function*)

Fungsi jaminan reputasi adalah fungsi merek untuk menggambarkan dan mempertahankan reputasi atau kepribadian (*individuality*) dari suatu perusahaan atau produk di mata konsumen.¹⁰² Merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat (*well-known mark*) memiliki reputasi yang tinggi dan menjadi aset berharga bagi pemiliknya.

Dalam konteks merek terkenal, fungsi reputasi ini mendapat perlindungan yang lebih luas, tidak hanya terhadap

¹⁰⁰ Ibid.,

¹⁰¹ Ibid.,

¹⁰² Loc.Cit.,

barang atau jasa yang sejenis, tetapi juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis, apabila penggunaan merek tersebut dapat mencemarkan atau merusak reputasi merek terkenal (*dilution* atau *tarnishment*)¹⁰³

3. Jenis-Jenis Merek

Berdasarkan Pasal 1 UU Merek dan IG, merek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan penggunaan dan subjek yang dilindungi:

a. Merek Dagang

Pasal 1 angka 2 UU Merek dan IG mendefinisikan merek dagang sebagai "*Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*"¹⁰⁴

Contoh merek dagang antara lain "Samsung" untuk produk elektronik, "Indomie" untuk mie instan, "Aqua" untuk air minum dalam kemasan.

b. Merek Jasa

Pasal 1 angka 3 UU Merek dan IG mendefinisikan merek jasa sebagai "*Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau*

¹⁰³ Op.Cit.,

¹⁰⁴ Op.Cit.,

*badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya."*¹⁰⁵

Merek jasa digunakan untuk membedakan jasa atau layanan yang diberikan oleh satu penyedia jasa dengan penyedia jasa lainnya.¹⁰⁶ Contoh merek jasa antara lain "Gojek" untuk layanan transportasi dan pengantaran, "Traveloka" untuk layanan pemesanan tiket dan hotel, "BCA" untuk layanan perbankan, dan "Grab" untuk layanan transportasi online.

c. Merek Kolektif

Pasal 1 angka 4 UU Merek dan IG mendefinisikan merek kolektif sebagai *"Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya."*¹⁰⁷

G. Tinjauan tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa berasal dari kata dasar "sengket" yang berarti "tidak sepaham mengenai sesuatu (karena perbedaan pendapat); berselisih;

¹⁰⁵ Ibid.,

¹⁰⁶ Op.Cit.,

¹⁰⁷ Ibid.,

berbantah."¹⁰⁸Sengketa didefinisikan sebagai "sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertentangan; perbantahan; pertikaian; perselisihan (perkara, masalah)."¹⁰⁹

Ali Achmad Chomzah mendefinisikan sengketa sebagai "pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya."¹¹⁰

Definisi ini menekankan beberapa elemen penting: (a) adanya pertentangan di antara para pihak; (b) pertentangan tersebut berasal dari perbedaan persepsi mengenai kepentingan atau hak milik; dan (c) pertentangan tersebut menimbulkan akibat hukum.¹¹¹

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam literatur resolusi konflik internasional, Pruitt dan Rubin mendefinisikan sengketa sebagai

"perceived divergence of interest, or a belief that the parties' current aspirations cannot be achieved simultaneously."¹¹²

Definisi ini menekankan bahwa sengketa pada dasarnya adalah persepsi tentang adanya perbedaan kepentingan atau

¹⁰⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka hlm. 1013.

¹⁰⁹ Ibid.,

¹¹⁰ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), hlm. 18; dikutip dalam Anak Agung Gede Oka Mahendra Putra, "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan", *op. cit.*, hlm. 3.

¹¹¹ Ibid.,

¹¹² Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement* (New York: Random House, 1986), hlm. 4; dikutip dalam Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm. 2.

keyakinan bahwa aspirasi para pihak tidak dapat dicapai secara bersamaan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam konteks hukum adalah: "Pertentangan, perselisihan, atau konflik antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan persepsi, kepentingan, atau klaim hak atas suatu objek atau hubungan hukum tertentu, di mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan ketidakpuasannya atau mengajukan tuntutan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan akibat hukum dan memerlukan penyelesaian baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan)."¹¹³

2. Unsur-Unsur Sengketa

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial yang harus ada dalam suatu sengketa, yaitu:¹¹⁴

a. Adanya Para Pihak (Subjek Sengketa)

- 1)** Individu (orang perorangan/natural person);
- 2)** Badan hukum (rechtspersoon/legal entity), seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau lembaga negara;
- 3)** Kelompok atau komunitas (dalam kasus sengketa kolektif).

¹¹³ Op.Cit.,

¹¹⁴ Ibid.,

Dalam konteks sengketa Hukum Perdata Internasional, para pihak dapat memiliki kewarganegaraan atau domisili yang berbeda, yang menjadikan sengketa tersebut mengandung unsur asing (*foreign element*).¹¹⁵

b. Adanya Perbedaan Persepsi, Kepentingan, atau Pendapat

- 1) Perbedaan persepsi mengenai fakta (*factual dispute*);
- 2) Perbedaan interpretasi hukum (*legal dispute*);
- 3) Perbedaan kepentingan ekonomi atau komersial (*commercial dispute*);
- 4) Perbedaan klaim hak atas suatu objek (*rights-based dispute*);
- 5) Perbedaan nilai atau prinsip (*value-based dispute*).

c. Adanya Objek Sengketa

- 1) Benda atau harta kekayaan (baik berwujud maupun tidak berwujud);
- 2) Hak kekayaan intelektual (merek, paten, hak cipta, dll.);
- 3) Hubungan hukum tertentu (kontrak, perkawinan, waris, dll.);
- 4) Kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (prestasi);
- 5) Status hukum tertentu (kewarganegaraan, status perkawinan, dll.).

Dalam konteks sengketa merek, objek sengketa adalah hak atas merek, yang dapat berupa sengketa mengenai

¹¹⁵ Op.Cit.,

kepemilikan merek, validitas pendaftaran merek, atau dugaan pelanggaran hak merek.¹¹⁶

d. Adanya Pihak yang Merasa Dirugikan

- 1) Kerugian materiil (kerugian ekonomi yang dapat dinilai dengan uang);
- 2) Kerugian immateriil (kerugian non-ekonomi seperti pencemaran nama baik, kehilangan reputasi, atau penderitaan psikologis);
- 3) Kerugian aktual (kerugian yang telah terjadi/*damnum emergens*);
- 4) Kerugian potensial atau kehilangan keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*).

Perasaan dirugikan ini bersifat subjektif, dan tidak selalu harus terbukti secara objektif pada tahap awal sengketa, meskipun dalam proses penyelesaian sengketa (terutama melalui pengadilan), kerugian harus dapat dibuktikan untuk memperoleh kompensasi.¹¹⁷

e. Adanya Penyampaian Ketidakpuasan atau Tuntutan

- 1) Teguran lisan atau tertulis (*notice, warning letter*);
- 2) Somasi (tuntutan formal untuk memenuhi kewajiban);
- 3) Pengajuan keberatan atau sanggahan (*objection, opposition*);

¹¹⁶ Op.Cit.,

¹¹⁷ Ibid.,

4) Pengajuan gugatan ke pengadilan;

5) Permintaan mediasi atau arbitrase.

f. Dapat Menimbulkan Akibat Hukum

Sengketa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik dalam bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, menghentikan perbuatan tertentu, atau menerima sanksi lainnya. Akibat hukum ini menunjukkan bahwa sengketa bukan hanya persoalan pribadi atau moral, tetapi telah memasuki ranah hukum yang memerlukan penyelesaian secara hukum.¹¹⁸

3. Jenis-Jenis Sengketa

a. Sengketa Perdata

Sengketa perdata adalah sengketa yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang sebagaimana diatur dalam hukum perdata, yang mengandung pertentangan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.¹¹⁹

b. Sengketa Pidana

Sengketa pidana (atau lebih tepat disebut "perkara pidana", karena sengketa dalam hukum pidana tidak terjadi antara individu dengan individu, melainkan antara negara dengan

¹¹⁸ Op.Cit.,

¹¹⁹ Ibid.,

pelaku tindak pidana) adalah perkara yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, yang bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.¹²⁰

c. Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi

1) Sengketa Litigasi

Sengketa litigasi adalah sengketa yang diselesaikan melalui proses peradilan (pengadilan) dengan menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose* dan mengikat para pihak (*binding decision*).¹²¹

2) Sengketa Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Sengketa non-litigasi adalah sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), dengan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.¹²²

H. Sengketa Merek

1. Pengertian Sengketa Merek

Sengketa merek adalah perselisihan, pertentangan, atau konflik yang terjadi antara pihak pemilik merek atau pihak yang mengklaim memiliki hak atas merek dengan pihak lain, yang berkaitan dengan

¹²⁰ Ibid.,

¹²¹ Op.Cit.,

¹²² Ibid.,

pendaftaran merek, penggunaan merek, kepemilikan merek, pelanggaran hak merek, pembatalan merek, atau persaingan tidak sehat yang melibatkan penggunaan merek.¹²³

Dalam konteks yang lebih luas, sengketa merek mencakup segala bentuk perselisihan yang menyangkut hak-hak yang diberikan oleh hukum merek kepada pemilik merek terdaftar, termasuk perselisihan

¹²⁴

2. Jenis-Jenis Sengketa Merek

a. Sengketa Pendaftaran Merek

Sengketa pendaftaran merek adalah sengketa yang timbul pada tahap proses pendaftaran merek, di mana pihak ketiga mengajukan keberatan (*opposition*) terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon. Keberatan dapat diajukan dengan berbagai alasan, antara lain:¹²⁵

- 1)** Merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak yang mengajukan keberatan untuk barang/jasa yang sejenis (Pasal 21 ayat 1 huruf a UU Merek dan IG);
- 2)** Merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis (Pasal 21 ayat 1 huruf b);

¹²³ Op.CIT.,

¹²⁴ Ibid.,

¹²⁵ Op.Cit.,

- 3) Merek yang dimohonkan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa persetujuan (Pasal 21 ayat 1 huruf c);
- 4) Merek yang dimohonkan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional (Pasal 21 ayat 1 huruf d);
- 5) Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3).

b. Sengketa Pembatalan Merek

Sengketa pembatalan merek adalah sengketa yang berkaitan dengan permintaan pembatalan merek yang telah terdaftar, karena merek tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum merek yang berlaku.¹²⁶ Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan IG mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan IG.¹²⁷ Alasan-alasan pembatalan merek antara lain:¹²⁸

¹²⁶ Ibid.,

¹²⁷ Ibid.,

¹²⁸ Ibid.,

- 1) Merek terdaftar bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 20 huruf a);
- 2) Merek terdaftar sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 20 huruf b);
- 3) Merek terdaftar memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa (Pasal 20 huruf c);
- 4) Merek terdaftar merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 20 huruf d);
- 5) Merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 21 ayat 1 huruf a);
- 6) Merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain (Pasal 21 ayat 1 huruf b);
- 7) Merek terdaftar didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3).

c. Sengketa Pelanggaran Merek (*Trademark Infringement*)

Sengketa pelanggaran merek adalah sengketa yang timbul ketika pihak tertentu tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen atau mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar.¹²⁹

Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan IG mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:¹³⁰

- 1) Gugatan ganti rugi; dan/atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

d. Sengketa Merek Terkenal

Sengketa merek terkenal adalah sengketa yang melibatkan merek yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat (*well-known mark*), di mana pemilik merek terkenal mengklaim bahwa merek yang didaftarkan atau digunakan oleh pihak lain memiliki persamaan dengan mereknya dan dapat merugikan reputasi atau *goodwill* yang telah dibangunnya.¹³¹

¹²⁹ Ibid.,

¹³⁰ Ibid.,

¹³¹ Op.Cit.,

Sengketa merek terkenal seringkali melibatkan unsur asing, karena banyak merek terkenal adalah merek yang berasal dari luar negeri dan telah memiliki reputasi internasional sebelum masuk ke Indonesia. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, persoalan yang timbul adalah bagaimana membuktikan status merek terkenal berdasarkan reputasi global, dan bagaimana menyeimbangkan perlindungan merek terkenal dengan prinsip *first to file* dan teritorialitas yang dianut Indonesia.¹³²

e. Sengketa Itikad Tidak Baik

Sengketa itikad tidak baik (*bad faith*) adalah sengketa yang berkaitan dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, yaitu pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹³³

¹³² Loc.Cit.,

¹³³ Op.Cit.,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Tipe penelitian normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip *lex loci protectionis* sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan konflik yurisdiksi dan perlindungan merek dagang lintas batas.

Pendekatan normatif ini melibatkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip internasional tanpa melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang menekankan interpretasi dan evaluasi norma hukum untuk memberikan rekomendasi solutif terhadap permasalahan sengketa merek.

I. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum (*legal research approaches*) yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek, Hukum Perdata Internasional, dan penyelesaian sengketa, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep-konsep ini akan dikaji berdasarkan pandangan para ahli hukum, baik dari literatur Hukum Perdata Internasional maupun hukum kekayaan intelektual, untuk membangun kerangka berpikir yang kokoh dalam menganalisis permasalahan penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk memahami penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Perbandingan

hukum dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu dalam menemukan solusi terbaik untuk permasalahan hukum yang dihadapi.

J. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

K. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research* atau *desk research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan

penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang tepat untuk penelitian hukum normatif karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum. yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis dari sumber-sumber tertulis.

L. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian, argumentasi, dan rekomendasi tentang apa yang seharusnya menurut hukum (*ius constituendum*) terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum yang Berlaku pada Sengketa Merek antara Brand Lokal dan Brand Asing di Indonesia

Berdasarkan analisis penulis terhadap berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa merek antara brand lokal dan brand asing bertumpu pada tiga pilar normatif yang diterapkan secara hierarkis, yaitu: (1) prinsip *first to file* sebagai titik tolak utama; (2) doktrin iktikad tidak baik sebagai pengecualian atas prinsip pertama; dan (3) prinsip *lex loci protectionis* sebagai kaidah *choice of law* yang bersifat menentukan dalam dimensi HPI. Ketiga pilar ini akan diuraikan secara sistematis sebelum dianalisis melalui dua putusan paradigmatis yang menjadi objek utama penelitian ini.

1. Prinsip First to File

Sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip *first to file* atau sistem konstitutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang menyatakan bahwa "*Hak atas Merek*

diperoleh setelah Merek terdaftar."¹³⁴ Artinya, hak eksklusif atas merek hanya lahir melalui pendaftaran yang sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah di Indonesia memiliki keunggulan posisi hukum yang mendasar.¹³⁵

Implikasi prinsip ini sangat signifikan dalam sengketa antara brand lokal dan brand asing. Brand asing yang telah dikenal luas secara global tetapi tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia berisiko kalah secara hukum dari pihak lokal yang terlebih dahulu mendaftarkan merek serupa. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum melalui mekanisme administratif yang transparan dan dapat diverifikasi. Namun demikian, hakim tidak sekadar menerapkan prinsip *first to file* secara mekanis ia harus pula menilai apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan iktikad baik.

2. Doktrin Iktikad Tidak Baik

Pasal 21 ayat (3) UU MIG secara tegas mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik harus ditolak. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (2) UU MIG memberikan pengecualian penting bahwa gugatan pembatalan

¹³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (selanjutnya disebut UU MIG), Pasal 3.

¹³⁵ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid I (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 15–22.

merek yang didasarkan pada adanya iktikad tidak baik tidak terikat batas waktu (*imprescriptible*). Pengecualian ini merupakan mekanisme utama yang digunakan brand asing untuk menggugat dan membatalkan merek lokal yang terbukti mendompleng ketenaran merek internasional.¹³⁶

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah mengembangkan kriteria faktual untuk menilai iktikad tidak baik, antara lain: (a) adanya persamaan merek yang signifikan secara visual, fonetik, dan konseptual; (b) bukti bahwa pendaftar seharusnya mengetahui keberadaan merek asing yang lebih dahulu ada; (c) tidak adanya riwayat komersial yang wajar yang melatari pendaftaran; serta (d) adanya upaya untuk menghalangi pemilik merek asli memasuki pasar Indonesia.¹³⁷

3. Prinsip Lex Loci Protectionis

Dalam dimensi HPI, ketika sengketa merek melibatkan pihak asing, hakim harus terlebih dahulu menentukan hukum mana yang berlaku sebagai *lex causae*. Di sinilah prinsip *lex loci protectionis* berperan sebagai kaidah *choice of law* yang menentukan bahwa hukum Indonesia adalah satu-satunya sistem hukum yang berlaku atas setiap sengketa merek yang terjadi di wilayah Indonesia,

¹³⁶UU MIG, Op.Cit.,

¹³⁷Indirani Wauran-Wicaksono, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek: Analisis Putusan Mahkamah Agung," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 312.

terlepas dari kebangsaan para pihak. Prinsip ini selaras dengan komitmen internasional Indonesia berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Paris¹³⁸ dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs¹³⁹, serta sesuai dengan ketentuan Article 8 Rome II Regulation Uni Eropa yang secara eksplisit menyatakan: *"The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is claimed."*¹⁴⁰

Menurut Penulis dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan prinsip *lex loci protectionis* ini bersifat konsisten: setiap gugatan yang berkaitan dengan merek terdaftar di Indonesia diselesaikan menggunakan hukum Indonesia (UU MIG) sebagai hukum materiil yang berlaku, tanpa mempertimbangkan hukum negara asal para pihak. Dengan demikian, standar perlindungan merek yang diterapkan adalah standar Indonesia, bukan standar negara asing manapun, meskipun salah satu pihak berasal dari negara dengan standar perlindungan merek yang lebih tinggi.

¹³⁸Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, ditandatangani 20 Maret 1883, sebagaimana direvisi di Stockholm 14 Juli 1967, Pasal 6bis. Diakses dari <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

¹³⁹Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 15 April 1994, Pasal 16 ayat (2) dan (3). Diakses dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

¹⁴⁰Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, L 199/40, Article 8(1). Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864>

4. Analisis Pertimbangan Hakim Melalui Dua Putusan Paradigmatik

Untuk memahami bagaimana ketiga pilar normatif di atas diterapkan secara konkret, berikut ini disajikan analisis mendalam terhadap dua putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek utama penelitian ini, yaitu Putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam Kasus IKEA dan Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam Kasus Starbucks.

a. Kasus IKEA: Inter IKEA Systems B.V. (Swedia) melawan PT Ratania Khatulistiwa (Indonesia)

1) Duduk Perkara

Kasus IKEA merupakan salah satu sengketa merek paling paradigmatik dalam sejarah hukum kekayaan intelektual Indonesia. Inter IKEA Systems B.V., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Delft, Belanda, adalah pemegang merek dagang IKEA yang telah terdaftar di lebih dari 100 negara di seluruh dunia dan dikenal luas sebagai merek furnitur global terkemuka. Merek IKEA di Indonesia telah terdaftar dalam beberapa kelas barang, termasuk Kelas 20 (furnitur dan produk sejenis) dan Kelas 21 (peralatan rumah tangga).¹⁴¹

¹⁴¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa, diputus 12 Mei 2015. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari

PT Ratania Khatulistiwa adalah sebuah perusahaan rotan lokal yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur, yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan produk berbahan rotan. Perusahaan ini mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA Systems B.V. ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar hukum Pasal 74 UU MIG (pada saat gugatan diajukan masih berlaku UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang memiliki ketentuan serupa), dengan dalil bahwa merek IKEA tidak digunakan secara aktif dalam perdagangan barang di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.¹⁴²

2) Proses Persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa. Pengadilan menyatakan bahwa Inter IKEA Systems B.V. tidak dapat membuktikan penggunaan aktif merek IKEA dalam perdagangan furnitur dan peralatan rumah tangga di

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eae-f1608b.html> pada 21 Januari 2026

¹⁴²UU MIG, Op.Cit.,

Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.¹⁴³

Pengadilan Niaga memerintahkan DJKI untuk menghapus merek IKEA atas nama Inter IKEA Systems B.V. dari kelas barang yang dipersengketakan dan menyatakan bahwa PT Ratania Khatulistiwa berhak untuk mendaftarkan merek IKEA untuk kelas barang tersebut. Putusan ini segera menuai kontroversi di kalangan akademisi dan praktisi hukum HKI, karena dianggap mengabaikan fakta bahwa IKEA merupakan merek yang telah dikenal secara luas dan terkenal secara global.

3) Proses Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Inter IKEA Systems B.V. mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, melalui Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diucapkan pada tanggal 12 Mei 2015, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹⁴⁴

¹⁴³Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹⁴⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Op.Cit. Lihat juga: Jahja & Partners. (2023, 28 September). The Indonesian IKEA case: What happened and why it might actually be good for foreign companies operating in Indonesia. Diakses dari <https://jahja.com/news-updates/the-indonesian-ikea-case/>

4) Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mendasarkan putusannya pada beberapa argumentasi hukum yang saling berkaitan:

Pertama, Mahkamah Agung menegaskan berlakunya asas *use it or lose it* dalam sistem hukum merek Indonesia. Ketentuan Pasal 74 UU MIG (dahulu Pasal 61-63 UU Merek 2001) mengatur secara tegas bahwa merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek atas gugatan pihak yang berkepentingan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Inter IKEA Systems B.V. gagal memenuhi kewajiban penggunaan aktif (*use requirement*) mereknya di Indonesia, khususnya untuk kelas barang 20 dan 21.¹⁴⁵

Kedua, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa sistem merek Indonesia menganut prinsip *first to file* yang bersifat konstitutif. Hak merek hanya eksis melalui pendaftaran yang sah, dan apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan secara aktif, maka sistem hukum memberikan mekanisme untuk menghapus merek tersebut demi kepentingan ketertiban dalam perdagangan dan

¹⁴⁵ Op.Cit.,

perlindungan konsumen. Penggunaan aktif merek merupakan syarat mempertahankan hak merek, bukan hanya syarat pendaftaran semata.¹⁴⁶

Ketiga, dalam hal penerapan *lex loci protectionis*, Mahkamah Agung menerapkan hukum Indonesia (UU Merek) secara konsisten sebagai *lex causae* tanpa mempertimbangkan standar perlindungan hukum merek yang berlaku di negara asal Inter IKEA Systems B.V. (Belanda) maupun di negara-negara lain tempat merek IKEA terdaftar. Prinsip teritorialitas hukum merek menegaskan bahwa hak merek yang diperoleh dan ditegakkan di Indonesia semata-mata diatur oleh hukum Indonesia.¹⁴⁷

Keempat, Mahkamah Agung tidak memberikan bobot yang cukup pada argumen Inter IKEA Systems B.V. bahwa mereknya merupakan merek terkenal yang seharusnya mendapat perlindungan istimewa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG. Mahkamah Agung dalam perkara ini tampak lebih mengutamakan formalisme hukum merek

¹⁴⁶Hukumonline. (2016, 3 Februari). Ini alasan MA putuskan IKEA jadi milik pengusaha Surabaya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-ma-putuskan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya-lt56b1f3c81c33e/> pada 24 Desember 2025.

¹⁴⁷Sterneessler. (2023, 16 Agustus). Use it or lose it: IKEA's trademark battle in Indonesia highlights risks for international brands. Diakses dari <https://www.sterneessler.com/news-insights/publications/use-it-or-lose-it-ikeas-trademark-battle-indonesia/>

(kewajiban penggunaan aktif) daripada pertimbangan substantif mengenai ketenaran merek secara global.¹⁴⁸

5) Ratio Decidendi

Ratio decidendi Putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 adalah bahwa **merek terdaftar yang tidak digunakan secara aktif dalam perdagangan di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan, tanpa memandang seberapa terkenal merek tersebut di tingkat internasional**. Putusan ini menjadi *landmark decision* dan termasuk dalam daftar putusan terbaik Mahkamah Agung tahun 2016, serta menjadi preseden nasional terkait *use requirement* dalam hukum merek Indonesia.¹⁴⁹

6) Analisis dari Perspektif Hukum Perdata Internasional

Dari perspektif HPI, kasus IKEA menunjukkan penerapan prinsip *lex loci protectionis* yang konsisten namun dengan pendekatan yang sangat formalistik. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum Indonesia adalah satu-satunya *lex causae* yang berlaku, sehingga Inter IKEA

¹⁴⁸Witjaksana, M. Y. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 45–68. Diakses dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5>

¹⁴⁹Yulastuti, D., & Raharjo, A. (2025, 30 Januari). Analisis yuridis sengketa merek IKEA: Perlindungan merek terkenal versus kewajiban penggunaan merek di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 2(1), 89–104. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3615>

Systems B.V. tidak dapat mengandalkan status mereknya sebagai merek terkenal di yurisdiksi lain untuk menghindari konsekuensi hukum berdasarkan UU Merek Indonesia. Kasus ini secara gamblang mendemonstrasikan bahwa prinsip territorialitas yang menjadi fondasi *lex loci protectionis* dapat berdampak merugikan brand asing yang lalai mendaftarkan atau menggunakan mereknya di Indonesia, sekalipun merek tersebut merupakan merek yang sangat terkenal secara global.¹⁵⁰

Putusan ini juga mengungkap kelemahan normatif UU MIG dalam memberikan panduan yang jelas kepada hakim mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban *use requirement* di satu sisi dengan perlindungan *well-known mark* di sisi lain. Ketiadaan hierarki prioritas yang eksplisit antara kedua prinsip ini di dalam UU MIG membuka ruang bagi terjadinya inkonsistensi yurisprudensi, sebagaimana akan terlihat dalam perbandingannya dengan Kasus Starbucks yang akan dibahas berikutnya.¹⁵¹

¹⁵¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 (Pengujian Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dibacakan 30 Juli 2024. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10881_1722313562.pdf

**b. Kasus Starbucks: Starbucks Corporation (Amerika Serikat)
melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Indonesia)**

1) Duduk Perkara

Starbucks Corporation adalah perusahaan kopi terbesar di dunia yang berkedudukan di Seattle, Washington, Amerika Serikat, dengan lebih dari 35.000 gerai di seluruh dunia. Merek *Starbucks* telah terdaftar di ratusan negara dan secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam berbagai survei sebagai merek minuman paling dikenal secara global. Di Indonesia, Starbucks Corporation memiliki merek terdaftar dalam berbagai kelas barang dan jasa, termasuk untuk produk kopi dan minuman (Kelas 30 dan 43).¹⁵²

PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) adalah perusahaan rokok yang berdomisili di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Perusahaan ini telah mendaftarkan merek "*Starbucks*" untuk produk rokok dalam Kelas 34 (tembakau dan produk tembakau) di DJKI. PT STTC berargumentasi bahwa pendaftarannya sah dan tidak melanggar hak merek Starbucks Corporation karena dilakukan untuk kelas barang

¹⁵²Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company, diputus 21 Juli 2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed24190d3f01c2ae9d303835353533.html>

yang berbeda, yaitu Kelas 34 (rokok), bukan Kelas 30 atau 43 yang merupakan kelas utama bisnis Starbucks Corporation.¹⁵³

2) Proses Persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Starbucks Corporation mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Dalam gugatan tersebut, Starbucks Corporation mendalilkan bahwa: (a) merek *Starbucks* miliknya adalah merek terkenal yang telah dikenal luas di Indonesia; (b) pendaftaran merek *Starbucks* oleh PT STTC dilakukan dengan iktikad tidak baik karena PT STTC mengetahui atau seharusnya mengetahui keberadaan merek Starbucks Corporation; dan (c) penggunaan nama *Starbucks* oleh PT STTC untuk produk rokok berpotensi merusak reputasi dan citra merek Starbucks Corporation.¹⁵⁴

Pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan Starbucks Corporation **ditolak**. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa merek *Starbucks* yang didaftarkan PT

¹⁵³Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

STTC adalah untuk kelas barang yang berbeda (Kelas 34 rokok) dengan kelas barang yang digunakan Starbucks Corporation (Kelas 30 kopi dan minuman; Kelas 43 jasa restoran dan kafe), sehingga tidak terdapat persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen dalam konteks yang relevan.¹⁵⁵

3) **Proses Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022**

Starbucks Corporation mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berbeda dari putusan tingkat pertama, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang diucapkan pada tanggal 21 Juli 2022 **mengabulkan** permohonan kasasi Starbucks Corporation dan membatalkan pendaftaran merek *Starbucks* atas nama PT STTC.¹⁵⁶

4) **Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung**

Dalam pertimbangannya yang komprehensif, Mahkamah Agung menyusun argumentasi hukum sebagai berikut:

¹⁵⁵Rahman, A. (2023, 23 Agustus). Tinjauan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 130–145. Diakses dari <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/581>

Pertama, Mahkamah Agung menegaskan status *Starbucks* sebagai merek terkenal (*well-known mark*) berdasarkan kriteria yang telah dikembangkan dalam yurisprudensi Indonesia. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa merek *Starbucks* telah: (a) terdaftar di ratusan negara di seluruh dunia; (b) dikenal secara luas di Indonesia, terbukti dari kehadiran ratusan gerai Starbucks di berbagai kota besar Indonesia; (c) memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sebagaimana tercermin dalam berbagai penilaian merek global; dan (d) secara konsisten digunakan dalam perdagangan aktif di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa *Starbucks* memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal yang berhak mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG.¹⁵⁷

Kedua, Mahkamah Agung menerapkan doktrin perlindungan *well-known mark* secara lintas kelas barang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU MIG. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perlindungan merek terkenal tidak terbatas hanya pada kelas barang yang sama atau sejenis, tetapi dapat diperluas ke kelas barang yang tidak sejenis apabila penggunaan merek tersebut berpotensi menimbulkan

¹⁵⁷UU MIG, Op.Cit., Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c.

kesan bahwa terdapat hubungan antara barang/jasa tersebut dengan pemilik merek terkenal, dan apabila kepentingan pemilik merek terkenal berpotensi dirugikan. Dalam konteks ini, penggunaan nama *Starbucks* untuk produk rokok — meskipun berada di kelas barang yang berbeda — berpotensi merusak citra dan reputasi merek Starbucks Corporation.¹⁵⁸

Ketiga, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pendaftaran merek *Starbucks* oleh PT STTC dilakukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam arti Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa: (a) merek *Starbucks* sudah sangat terkenal di Indonesia pada saat PT STTC melakukan pendaftaran, sehingga PT STTC seharusnya mengetahui keberadaan merek tersebut; (b) tidak terdapat justifikasi komersial yang wajar bagi perusahaan rokok untuk menggunakan nama *Starbucks* kecuali untuk menumpang reputasi merek tersebut; dan (c) pendaftaran merek *Starbucks* oleh PT STTC merupakan bentuk *passing off* yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum merek Indonesia.¹⁵⁹

¹⁵⁸Nurhalida, S., & Wibowo, A. (2024). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 15–30. Diakses dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154>

¹⁵⁹Al'Uzma, F., Saidin, O. K., Azwar, T. K. D., & Andriati, S. L. (2023). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan MA Nomor 836 K/PDT.SUS-

Keempat, dalam dimensi HPI, Mahkamah Agung kembali menerapkan prinsip *lex loci protectionis* secara konsisten: hukum Indonesia (UU MIG) adalah satu-satunya *lex causae* yang mengatur perkara ini. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan perlakuan terhadap merek *Starbucks* di negara lain (Amerika Serikat) sebagai parameter dalam putusannya, melainkan semata-mata menerapkan standar perlindungan yang diatur dalam UU MIG.¹⁶⁰

5) **Ratio Decidendi**

Ratio decidendi Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah bahwa merek terkenal berhak mendapat perlindungan hukum yang bersifat lintas kelas barang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG, dan pendaftaran merek yang terbukti dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk mendompleng ketenaran merek terkenal harus dibatalkan, sekalipun pendaftaran tersebut dilakukan untuk kelas barang yang berbeda dari kelas barang utama pemilik merek terkenal. Putusan ini memperkuat posisi brand asing yang memiliki merek terkenal dalam sistem hukum merek Indonesia.¹⁶¹

HKI/2022). Locus Journal of Academic Literature Review, 2(4), 355–364. Diakses dari <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.154>

¹⁶¹ Op.Cit.,

6) Analisis dari Perspektif Hukum Perdata Internasional

Dari perspektif HPI, kasus Starbucks menunjukkan sisi lain dari penerapan prinsip *lex loci protectionis*. Berbeda dengan kasus IKEA, dalam kasus ini Mahkamah Agung lebih mengutamakan pendekatan substantif terhadap perlindungan merek yaitu dengan mempertimbangkan ketenaran merek secara faktual dan iktikad para pihak daripada pendekatan formalistik berbasis kelas barang pendaftaran. Prinsip *lex loci protectionis* tetap diterapkan dalam arti hukum Indonesia menjadi *lex causae*, namun substansi perlindungan yang diberikan oleh hukum Indonesia (UU MIG) dalam kasus ini lebih mengakomodasi kepentingan pemilik merek terkenal asing.¹⁶²

5. Analisis Komparatif: Inkonsistensi Yurisprudensi antara Kasus IKEA dan Kasus Starbucks

Dari temuan penulis, perbandingan antara Putusan MA Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Kasus IKEA) dan Putusan MA Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (Kasus Starbucks) mengungkap inkonsistensi yurisprudensi yang cukup serius dalam penerapan prinsip-prinsip hukum merek Indonesia. Kedua kasus ini memiliki karakteristik faktual yang secara struktural serupa — keduanya melibatkan merek asing yang sangat terkenal secara global

¹⁶² Op.Cit.,

melawan pihak lokal yang memiliki hak berdasarkan sistem *first to file* namun menghasilkan putusan yang berlawanan arah.¹⁶³

Dalam Kasus IKEA, Mahkamah Agung **mengutamakan** kewajiban penggunaan aktif merek (*use requirement*) dan mengorbankan pertimbangan mengenai ketenaran merek IKEA secara global. Sementara dalam Kasus Starbucks, Mahkamah Agung **mengutamakan** doktrin merek terkenal (*well-known mark doctrine*) dan doktrin iktikad tidak baik, serta mengorbankan fakta bahwa PT STTC mendaftarkan mereknya lebih dahulu di kelas barang yang berbeda.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: manakah yang lebih diutamakan dalam sistem hukum merek Indonesia kewajiban *use requirement* ataukah perlindungan *well-known mark*? UU MIG tidak memberikan jawaban yang eksplisit atas pertanyaan ini karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur hierarki prioritas antara kedua prinsip yang dapat saling berbenturan tersebut. Ketiadaan standar kriteria merek terkenal yang terukur dalam UU MIG menyebabkan hakim memiliki diskresi yang terlalu

¹⁶³Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 022 PK/N/HaKI/2006 (Pierre Cardin); Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus/2011 (Polo Ralph Lauren). Lihat juga: Agung Sujatmiko, "Perlindungan Merek Terkenal Asing di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3 (2010), hlm. 479.

lebar, sehingga putusan dalam kasus-kasus yang secara faktual serupa dapat menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang.¹⁶⁴

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa berbeda dengan negara-negara Uni Eropa yang memiliki panduan eksplisit melalui Regulasi Merek Uni Eropa dan WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tahun 1999¹⁶⁵, Indonesia belum mengadopsi standar kriteria *well-known mark* yang terukur dan seragam ke dalam UU MIG. Akibatnya, penentuan status *well-known mark* sepenuhnya bergantung pada penilaian faktual hakim kasus per kasus, yang rawan menghasilkan inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam perbandingan dua kasus di atas.¹⁶⁶

M. Penerapan Prinsip *Lex Loci Protectionis* oleh Hakim dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hukum Brand Lokal dalam Sengketa Merek dengan Brand Asing di Indonesia

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung dan ketentuan UU MIG, penelitian ini menemukan

¹⁶⁴Donandi, S., Sujana, & Cakranegara, P. A. (2021). The implementation of well-known trademarks doctrine in Indonesian commercial and supreme court. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 159–182. Diakses dari <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2.2016>

¹⁶⁵WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, diadopsi oleh Majelis Umum WIPO pada sesi ke-34 pada 20–29 September 1999. WIPO Publication No. 833(E). Diakses dari <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

¹⁶⁶Am Badar & Am Badar. (2024, 2 Mei). Do foreign brands tend to lose trademark disputes in Indonesia against local brands? Diakses dari <https://ambadar.com/insights/trademark/do-foreign-brands-tend-to-lose-trademark-disputes-in-indonesia-against-local-brands/> pada 7 Januari 2026.

bahwa prinsip *lex loci protectionis* memiliki efek ganda yang paradoksal (*dual effect*) terhadap perlindungan hukum brand lokal. Di satu sisi, prinsip ini berfungsi sebagai perisai hukum (*legal shield*) yang melindungi brand lokal dari dominasi standar perlindungan merek asing. Di sisi lain, prinsip yang sama dapat menjadi hambatan (*obstacle*) yang justru merugikan brand lokal dalam situasi-situasi tertentu. Temuan ini diuraikan secara sistematis dalam bagian-bagian berikut.¹⁶⁷

1. Dimensi Positif: Lex Loci Protectionis sebagai Perisai Hukum Brand Lokal

a. Menjamin Berlakunya Hukum Indonesia sebagai Lex Causae

Manfaat pertama dan paling fundamental dari prinsip *lex loci protectionis* bagi brand lokal adalah kepastian bahwa hukum Indonesia bukan hukum negara asing yang menjadi *lex causae* dalam setiap sengketa merek yang terjadi di wilayah Indonesia. Ini berarti brand asing tidak dapat memaksakan berlakunya standar perlindungan merek dari negara asalnya yang mungkin jauh lebih tinggi atau lebih kompleks dari standar yang ditetapkan oleh UU MIG.¹⁶⁸

¹⁶⁷Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, L 199/40, Article 8(1). Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864>

¹⁶⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (selanjutnya disebut UU MIG), Pasal 3.

Sebagai contoh konkret, suatu perusahaan dari negara Uni Eropa yang memiliki perlindungan merek yang sangat luas berdasarkan Regulasi Merek Uni Eropa (EU Trade Mark Regulation) tidak dapat secara langsung menerapkan standar perlindungan Eropa tersebut dalam gugatan yang diajukan di pengadilan Indonesia. Hakim Indonesia akan tetap menerapkan UU MIG sebagai satu-satunya hukum materiil yang berlaku, tanpa mempertimbangkan standar perlindungan yang berlaku di negara asal penggugat.¹⁶⁹

Hal ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting bagi brand lokal: mereka hanya perlu memahami dan mematuhi ketentuan UU MIG, tanpa khawatir akan tunduk pada standar hukum merek negara asing yang mungkin tidak mereka ketahui. Prinsip *lex loci protectionis* dengan demikian memiliki fungsi perlindungan kedaulatan hukum nasional yang secara tidak langsung juga melindungi kepentingan pelaku usaha domestik.¹⁷⁰

b. Melindungi Hak Merek yang Lahir dari Pendaftaran Sah di Indonesia

¹⁶⁹Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari [https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\)](https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL))

¹⁷⁰Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230, hlm. 210–215. Diakses dari https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship

Prinsip *lex loci protectionis*, dalam kombinasinya dengan prinsip *first to file* yang dianut oleh Pasal 3 UU MIG, memberikan perlindungan penuh bagi brand lokal yang telah mendaftarkan mereknya secara sah di DJKI, tanpa mensyaratkan adanya pengakuan internasional terlebih dahulu.¹⁷¹

Artinya, brand lokal yang mendaftarkan mereknya di Indonesia memperoleh hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum Indonesia, tanpa harus membuktikan bahwa mereknya juga diakui atau terdaftar di negara-negara lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang baru memulai bisnis dan belum memiliki kemampuan untuk mendaftarkan mereknya secara internasional.¹⁷²

Putusan MA dalam Kasus IKEA (Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) merupakan contoh nyata dari manfaat ini: PT Ratania Khatulistiwa sebagai perusahaan rotan lokal berhasil mempertahankan haknya atas merek IKEA di kelas tertentu semata-mata karena memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UU MIG yaitu ketentuan penghapusan merek karena non-use tanpa perlu bersaing dengan standar

¹⁷²UU MIG, Op.Cit., Pasal 21 ayat (1) huruf b: "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis."

perlindungan merek internasional yang berlaku di negara asal
Inter IKEA Systems B.V.¹⁷³

c. **Memberikan Kepastian Hukum bagi Brand Lokal yang Patuh secara Administratif**

Bagi brand lokal yang telah memenuhi semua kewajiban administratif pendaftaran merek sesuai UU MIG yaitu mendaftarkan mereknya di DJKI, membayar biaya pendaftaran, dan menggunakan mereknya secara aktif dalam perdagangan prinsip *lex loci protectionis* memberikan jaminan bahwa hak mereka tidak dapat begitu saja dikesampingkan oleh klaim pihak asing yang mengandalkan standar hukum dari yurisdiksi lain.¹⁷⁴

Kepastian hukum ini sangat penting untuk mendorong iklim investasi dan kewirausahaan domestik. Apabila brand lokal yang telah mematuhi ketentuan UU MIG masih harus menghadapi ketidakpastian hukum akibat penerapan standar hukum asing secara sepihak, maka insentif untuk mendaftarkan merek secara resmi akan menurun drastis. Prinsip *lex loci protectionis* dengan demikian berfungsi sebagai fondasi

¹⁷³Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa, diputus 12 Mei 2015. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eae-f1608b.html>

¹⁷⁴UU MIG, Op.Cit., Pasal 21 ayat (1) huruf c: "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu."

kepercayaan yang memotivasi pelaku usaha domestik untuk berpartisipasi dalam sistem pendaftaran merek formal.¹⁷⁵

d. **Melindungi Identitas Lokal dan Indikasi Geografis dari Klaim Asing**

UU MIG tidak hanya mengatur merek dagang dan merek jasa, tetapi juga memberikan rezim perlindungan khusus bagi indikasi geografis — yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu di Indonesia yang memiliki kualitas atau reputasi tertentu yang berhubungan dengan asal geografis tersebut.¹⁷⁶

Prinsip *lex loci protectionis* memastikan bahwa perlindungan indikasi geografis yang diberikan oleh UU MIG berlaku penuh di Indonesia, sehingga brand asing tidak dapat mengklaim atau menggunakan indikasi geografis Indonesia tanpa izin. Sebagai contoh, produk-produk dengan indikasi geografis seperti *Kopi Gayo*, *Kopi Toraja*, atau *Batik Pekalongan* mendapat perlindungan berdasarkan UU MIG yang tidak dapat dikesampingkan oleh standar hukum dari negara manapun.¹⁷⁷

¹⁷⁵Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, ditandatangani 20 Maret 1883, sebagaimana direvisi di Stockholm 14 Juli 1967, Pasal 6bis. Diakses dari <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Lihat juga: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 15 April 1994, Pasal 16 ayat (2) dan (3). Diakses dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

¹⁷⁷Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the

2. Dimensi Negatif: Lex Loci Protectionis sebagai Hambatan bagi Brand Lokal

Namun di sisi lain yang sering tidak disadari, prinsip *lex loci protectionis* juga dapat menjadi hambatan yang justru merugikan brand lokal dalam situasi-situasi tertentu..¹⁷⁸

a. Prinsip Teritorialitas Membatasi Perlindungan Brand Lokal Hanya di Wilayah Indonesia

Prinsip ini hanya menentukan bahwa hukum Indonesia berlaku untuk sengketa di Indonesia, maka perlindungan yang diberikan kepada brand lokal pun hanya berlaku di wilayah Indonesia. Apabila merek brand lokal ditiru, dijiplak, atau digunakan tanpa izin di negara lain, pendaftaran merek di Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum apapun di negara tersebut..¹⁷⁹

Fenomena ini dikenal dengan istilah *trademark squatting* yaitu praktik pihak asing yang mendaftarkan merek milik brand lokal Indonesia di negara mereka sendiri atau di negara tujuan ekspor brand lokal tersebut, sebelum brand lokal sempat

World Intellectual Property Organization. Lihat juga: WIPO. (t.t.). Indonesia – WIPO Lex. Diakses dari <https://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=ID>

¹⁷⁸Gervais, D. J. (2025). Principle of territoriality in international intellectual property law. *GRUR International*, 74(3), 216. Diakses dari <https://academic.oup.com/grurint/advance-article/doi/10.1093/grurint/ikaf141/8374757>

¹⁷⁹TLBlog. (2022, 5 Oktober). Territoriality v. extraterritoriality in intellectual property: Reconciling competing principles. Diakses dari <https://tlblog.org/territoriality-v-extraterritoriality-in-intellectual-property/> pada 29 September 2025.

mendaftarkannya. Akibatnya, brand lokal yang hendak mengekspor produknya ke negara tersebut justru dihadapkan pada tuntutan hukum dari pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya di negara tersebut.¹⁸⁰

Kasus *trademark squatting* ini dialami oleh sejumlah brand lokal Indonesia yang baru menyadari betapa penting pendaftaran merek internasional ketika produk mereka mulai diminati di pasar luar negeri. Prinsip *lex loci protectionis* tidak mampu memberikan solusi dalam situasi ini karena secara inheren terbatas pada yurisdiksi tempat perlindungan diminta dan di negara tujuan ekspor tersebut, yang diminta adalah hukum negara tersebut, bukan hukum Indonesia.¹⁸¹

b. Hukum Indonesia Sendiri Mewajibkan Perlindungan Merek Terkenal Asing

Ketika hukum Indonesia (sebagai *lex causae* yang dipilih oleh prinsip *lex loci protectionis*) sendiri mewajibkan perlindungan terhadap merek terkenal asing berdasarkan Pasal 21 ayat (1)

¹⁸⁰Mahardika, Y. A. P., et al. (2025). Weaknesses of the territorial principle in trademark protection (case study of the trademark ARM ARUMI Moto Parts owned by PT Dtech Inovasi Indonesia). *International Journal of Social Science and Human Research (IJSSHR)*, 8(5), 2758–2765. Diakses dari <https://ijsshr.in/v8i5/16.php>

¹⁸¹Mahardika, Y. A. P., & Nurhayati, I. (2021). Analisis permohonan pendaftaran merek secara internasional bagi UMKM setelah diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Journal of Intellectual Property*, 2(2).

huruf b dan c UU MIG¹⁸² serta Pasal 6bis Konvensi Paris¹⁸³, maka hakim yang menerapkan prinsip *lex loci protectionis* secara konsisten justru akan memutus melawan brand lokal yang terbukti mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik.

Ini adalah manifestasi nyata dari *dual effect*: prinsip *lex loci protectionis* memilih hukum Indonesia sebagai *lex causae*, tetapi isi dari hukum Indonesia itu sendiri mengandung ketentuan yang melindungi merek terkenal asing dari brand lokal yang beritikad tidak baik. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Starbucks (Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022) adalah ilustrasi paling gamblang dari fenomena ini: hakim menerapkan hukum Indonesia sebagai *lex causae*, namun justru dengan menggunakan hukum Indonesia tersebut untuk membatalkan pendaftaran merek PT STTC dan memberikan kemenangan kepada Starbucks Corporation.¹⁸⁴

Kondisi ini menegaskan bahwa prinsip *lex loci protectionis* pada hakikatnya adalah instrumen yang netral secara substantif:

¹⁸⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company, diputus 21 Juli 2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed24190d3f01c2ae9d303835353533.html>

ia tidak dirancang untuk berpihak kepada brand lokal maupun brand asing. Ia hanya menentukan sistem hukum yang berlaku. Nasib brand lokal dalam sengketa merek pada akhirnya ditentukan oleh isi substansi dari hukum Indonesia itu sendiri.¹⁸⁵

c. Brand Lokal UMKM Rentan terhadap Trademark Squatting di Negara Tujuan Ekspor

Meskipun Indonesia telah bergabung dengan Madrid Protocol melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017¹⁸⁶ yang secara teoritis memungkinkan pendaftaran merek di ratusan negara anggota melalui satu permohonan tunggal, dalam praktiknya UMKM lokal masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses sistem ini.

Hambatan tersebut meliputi: (a) biaya pendaftaran internasional yang masih terlalu tinggi bagi kebanyakan UMKM; (b) kerumitan prosedur yang memerlukan bantuan konsultan HKI profesional; (c) rendahnya kesadaran dan literasi hukum merek di kalangan pelaku UMKM; dan (d) keterbatasan kapasitas DJKI

¹⁸⁵Am Badar & Am Badar. (2024, 2 Mei). Do foreign brands tend to lose trademark disputes in Indonesia against local brands? Diakses dari <https://ambadar.com/insights/trademark/do-foreign-brands-tend-to-lose-trademark-disputes-in-indonesia-against-local-brands/> pada 7 Januari 2026.

¹⁸⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Lihat juga: WIPO. (2017, 2 Oktober). Indonesia joins the Madrid System. Diakses dari https://www.wipo.int/web/madrid-system/w/news/2017/news_0020

dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya secara internasional.¹⁸⁷

Akibatnya, banyak brand lokal Indonesia yang memiliki produk berkualitas dan berpotensi untuk memasuki pasar internasional justru kehilangan kesempatan tersebut karena merek mereka lebih dahulu didaftarkan oleh pihak asing di negara tujuan ekspor. Prinsip *lex loci protectionis* tidak dapat mengatasi kerentanan struktural ini karena ia hanya beroperasi di dalam yurisdiksi Indonesia.¹⁸⁸

d. Ambiguitas Norma dalam UU MIG Menciptakan Ketidakpastian di Era Perdagangan Digital

Hambatan keempat adalah tantangan yang dihadapi prinsip *lex loci protectionis* di era ekonomi digital. Sifat teritorialitas yang menjadi fondasi prinsip ini menjadi problematis ketika pelanggaran merek terjadi melalui platform digital yang tidak mengenal batas geografis.¹⁸⁹

Pertanyaan-pertanyaan fundamental muncul dalam konteks ini: di mana *lex loci protectionis* harus diterapkan ketika

¹⁸⁷Diamond, A., & Velevska, G. (2020, September). The Madrid Protocol in Indonesia: What you need to know. Januar Jahja & Partners. Diakses dari <https://jahja.com/news-updates/the-madrid-protocol-in-indonesia-what-you-need-to-know/> pada 7 Januari 2026.

¹⁸⁹Jasa Merek. (t.t.). Perlindungan merek di era digital: Tantangan bagi merek lokal. Diakses dari <https://jasamerek.com/perlindungan-merek-di-era-digital/> pada 7 Januari 2026.

sebuah brand asing menjual produk dengan merek yang berpotensi melanggar hak merek brand lokal Indonesia melalui platform e-commerce internasional? Di mana perlindungan itu *diminta* di negara tempat server platform beroperasi, di negara tempat penjual berdomisili, ataukah di negara tempat konsumen berada?^{190\}

Ambiguitas norma dalam UU MIG mengenai pengertian "*terdaftar*" dalam konteks perdagangan lintas batas digital juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan brand lokal yang aktif dalam perdagangan digital. Ketika batas geografis menjadi kabur dalam ruang digital, prinsip *lex loci protectionis* yang berbasis teritorialitas memerlukan penyesuaian dan penafsiran ulang yang lebih adaptif untuk tetap relevan dan efektif sebagai kaidah *choice of law* di era perdagangan digital.¹⁹¹

3. Lex Loci Protectionis sebagai Prinsip yang Netral Secara Substantif

Berdasarkan analisis Penulis, prinsip *lex loci protectionis* pada hakikatnya bersifat netral secara substantif. Ia tidak dirancang dan memang tidak seharusnya dirancang untuk berpihak kepada

¹⁹¹Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional (lanjutan). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses dari [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf)

brand lokal maupun brand asing. Fungsinya semata-mata adalah sebagai kaidah *choice of law* yang menentukan sistem hukum mana yang akan mengatur pokok sengketa.¹⁹²

Implikasi dari netralitas substantif ini sangat penting: nasib brand lokal dalam sengketa merek tidak ditentukan oleh prinsip *lex loci protectionis* itu sendiri, melainkan oleh kualitas substansi perlindungan yang diberikan oleh hukum Indonesia (UU MIG) yang menjadi *lex causae*, serta oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan klaim masing-masing sesuai standar pembuktian yang ditetapkan.¹⁹³

Analogi yang tepat adalah sebagai berikut: prinsip *lex loci protectionis* ibarat kompas yang menunjuk arah ia secara konsisten menunjuk ke hukum Indonesia sebagai *lex causae*. Namun kualitas peta yang digunakan setelah kompas menunjuk arah (yaitu substansi UU MIG) menentukan apakah brand lokal akan selamat atau tersesat dalam sengketa tersebut. Memperbaiki kompas tidak akan menyelesaikan masalah apabila petanya memang tidak lengkap.¹⁹⁴

¹⁹³Prakoso, D. A., & Sally, J. N. (2024). Legal protection of famous brands based on Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(1), 52–62. Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/9446>

¹⁹⁴Safitri, S. M., & Koesnadi, N. I. (2024). The legal reform of trademark protection and dispute mitigation: Lessons from licensing well-established brands in Indonesia. *Journal of*

4. Implikasi Normatif: Urgensi Reformasi UU MIG

Temuan penulis mengenai *dual effect* dan netralitas substantif prinsip *lex loci protectionis* memiliki implikasi normatif yang langsung dan mendesak terhadap kebijakan legislasi di Indonesia. Apabila nasib brand lokal ditentukan oleh kualitas UU MIG sebagai *lex causae*, maka reformasi UU MIG adalah agenda yang tidak dapat ditunda.¹⁹⁵

Setidaknya dua reformasi normatif yang paling mendesak dapat diidentifikasi berdasarkan temuan penelitian ini. **Pertama**, kodifikasi kriteria *well-known mark* yang terukur, objektif, dan seragam dalam UU MIG. Penelitian ini merekomendasikan pengadopsian standar WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tahun 1999¹⁹⁶ yang mencakup setidaknya enam kriteria: (a) tingkat pengenalan merek di kalangan konsumen yang relevan; (b) durasi dan jangkauan penggunaan merek; (c) durasi dan jangkauan promosi atau periklanan merek; (d) durasi dan jangkauan pendaftaran merek di berbagai negara; (e) rekam jejak keberhasilan penegakan hak

Law and Legal Reform, 5(2), 459–494. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/journals/jlir/article/view/3467>

¹⁹⁵Donandi, S., Sujana, & Cakranegara, P. A. (2021). The implementation of well-known trademarks doctrine in Indonesian commercial and supreme court. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 159–182. Diakses dari <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2.2016>

¹⁹⁶WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, diadopsi oleh Majelis Umum WIPO pada sesi ke-34 pada 20–29 September 1999. WIPO Publication No. 833(E). Diakses dari <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

merek; dan (f) nilai ekonomi merek. Kodifikasi ini akan meminimalkan diskresi hakim yang berlebihan dan mewujudkan yurisprudensi yang lebih konsisten dan prediktabel.¹⁹⁷

Kedua, perluasan akses dan fasilitasi aktif bagi brand lokal, khususnya pelaku UMKM, untuk memanfaatkan sistem Madrid Protocol secara maksimal. Ini dapat diwujudkan melalui: (a) program subsidi biaya pendaftaran merek internasional yang dikhususkan bagi UMKM; (b) penguatan kapasitas DJKI dalam memberikan pendampingan hukum secara proaktif; (c) program edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan merek lintas yurisdiksi; dan (d) pembentukan pusat layanan satu atap (*one-stop service*) yang memudahkan UMKM mengakses mekanisme pendaftaran merek internasional.

¹⁹⁷Narwadan, T. N. A., et al. (2021). Well-known trademark protection in Indonesia: The essence of good faith and legal practices. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* (SIJLCJ), 4(7), 451–457. Diakses dari <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i07.003>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim berdasarkan kedua kasus sengketa merek antara brand lokal dan asing yang penulis teliti belum bersikap general, hakim seharusnya bertumpuh pada *first to file*, jika ada alasan tertentu maka dapat melaksanakan ketertiban umum dalam hukum perdata Internasional sebagai rem darurat guna mencegah masalah dikemudian hari. Dengan demikian, inkonsistensi yurisprudensi terjadi akibat ketiadaan standar kriteria merek terkenal yang terukur dalam UU MIG, sebagaimana tercermin dalam perbedaan putusan kasus IKEA dan Starbucks.
2. Prinsip *lex loci protectionis* berdampak ganda terhadap brand lokal sebagai perisai yang memastikan berlakunya hukum nasional dan melindungi merek terdaftar, sekaligus sebagai hambatan ketika hukum Indonesia sendiri mewajibkan perlindungan merek terkenal asing terhadap brand lokal yang beritikad tidak baik. Prinsip ini pada hakikatnya bersifat netral, sehingga nasib brand lokal sepenuhnya ditentukan oleh kualitas perlindungan hukum Indonesia dan kemampuan pembuktian para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, diperlukan reformasi normatif terhadap UU MIG melalui kodifikasi kriteria *well-known mark* yang terukur, objektif, dan seragam. Standar kriteria tersebut hendaknya mencakup tingkat pengenalan merek di kalangan konsumen, durasi penggunaan, jangkauan geografis, serta bukti promosi dan pendaftaran di berbagai negara. Harmonisasi kriteria ini dengan standar WIPO *Joint Recommendation* akan meminimalkan diskresi hakim yang berlebihan dan mewujudkan yurisprudensi yang konsisten dan prediktabel.
2. Kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diperlukan perluasan akses dan fasilitasi bagi brand lokal khususnya pelaku UMKM untuk memanfaatkan sistem pendaftaran internasional melalui Madrid Protocol. Langkah ini dapat diwujudkan melalui program subsidi biaya pendaftaran, pendampingan hukum, dan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan merek lintas yurisdiksi, guna melindungi brand lokal dari praktik *trademark squatting* di negara tujuan ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2010). Al-Baqarah, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Literatur

Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes. *Columbia Journal of Transnational Law*, 48(2), 189–230. https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship

Chomzah, A. A. (2003). *Hukum pertanahan*. Prestasi Pustaka.

Dinwoodie, G. B. (2009). Developing the international private law of intellectual property: The end of territoriality. *William & Mary Law Review*, 51, 711–762.

Gautama, S. (2004). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid III Bagian 1). Alumni.

_____ (2010). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I, Edisi Revisi). PT Alumni.

_____ (2019). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I). Alumni.

Ginsburg, J. C., & Dreyfuss, R. C. (t.t.). International Law Association's guidelines on intellectual property and private international law. *Columbia Law School Faculty Scholarship*. https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarship

Goldstein, P., & Hugenholtz, B. (2013). *International copyright: Principles, law and practice* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Gottschalk, E. (2007). The law applicable to intellectual property rights: Is the *lex loci protectionis* a pertinent choice-of-law approach? Dalam E. Gottschalk, R. Michaels, G. Rühl & J. von Hein (Eds.), *Conflict of laws in a globalized world* (hlm. 184–219). Cambridge University Press.
https://pure.mpg.de/rest/items/item_832973/component/file_3403351/content
- Graveson, R. H. (1974). *Conflict of laws: Private international law* (7th ed.). Sweet & Maxwell.
- Hartono, S. (1976). *Pokok-pokok hukum perdata internasional*. Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (dikutip dalam Ari Purwadi). (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Lindsey, T., et al. (2006). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Alumni.
- McCarthy, J. T. (2022). *McCarthy on trademarks and unfair competition* (5th ed.). Thomson Reuters.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi ke-5). Liberty.
- O'Brien, J. (2005). *Lex loci delicti commissi*. Dalam *Conflict of laws*. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781843140030-15/lex-loci-delicti-commissi-john-brien>
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). *Social conflict: Escalation, stalemate, and settlement*. Random House.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Ricketson, S., & Ginsburg, J. (2006). *International copyright and neighbouring rights: The Berne Convention and beyond* (2nd ed.). Oxford University Press.

Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. Raja Grafindo Persada.

Symeonides, S. C. (2018). Understanding Savigny's theory of choice-of-law as voluntary submission. *Oxford Handbooks Online*.
<https://academic.oup.com/book/26873/chapter-abstract/153758434>

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ketiga). Balai Pustaka.

Jurnal

Amanah, N. (2018). *Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang sengketa merek IKEA antara Inter IKEA System BV dan PT Ratania Khatulistiwa hubungannya dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. Digilib UIN SGD. <https://digilib.uinsgd.ac.id/6837/>

Al'Uzma, F., Saidin, O. K., Azwar, T. K. D., & Andriati, S. L. (2023). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan MA Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 355–364. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.154>

Armia, M. S. (2021). Perlindungan hukum merek terkenal asing berdasarkan prinsip national treatment. *LAMLAJ: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://lamlaj.ulm.ac.id>

- Aulia, M. Z. (2018). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 45–68. <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/5/2/161>
- Chukwuemeka, N. C. (2015). Examining the theory of Savigny, the theory of acquired rights and the local law theory in private international law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 39, 1–8. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/14350/14658>
- Dinar, E. (2024, Agustus). An analysis of trademark law in Indonesia. *Law.Asia*. <https://law.asia/indonesia-trademark-regulation/>
- Donandi, S., Sujana, & Cakranegara, P. A. (2021). The implementation of well-known trademarks doctrine in Indonesian commercial and supreme court. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 159–182. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2.2016>
- Gervais, D. J. (2025). Principle of territoriality in international intellectual property law. *GRUR International*, 74(3), 216. <https://academic.oup.com/grurint/advance-article/doi/10.1093/grurint/ikaf141/8374757>
- Glory, S., Saidin, & Purba, H. (2025). Analisis yuridis sengketa merek IKEA produk perabotan dan peralatan rumah tangga antara Inter IKEA System B.V. dan PT. Ratania Khatulistiwa (Studi Putusan MA No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1968–1976. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3615>
- Himmah, D. R. (2022). Recognition and enforcement of foreign court judgments in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 390. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1664&context=ijil>

Mahardika, Y. A. P., et al. (2025). Weaknesses of the territorial principle in trademark protection (case study of the trademark ARM ARUMI Moto Parts owned by PT Dtech Inovasi Indonesia). *International Journal of Social Science and Human Research (IJSSHR)*, 8(5), 2758–2765. <https://ijsshr.in/v8i5/16.php>

_____ (2021). Analisis permohonan pendaftaran merek secara internasional bagi UMKM setelah diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Journal of Intellectual Property*, 2(2).

Mahmudah, N. (2017). Dissenting opinion putusan sengketa merek Pierre Cardin Indonesia melawan Pierre Cardin Perancis dalam kajian hukum Islam. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4335>

Narwadan, T. N. A., et al. (2021). Well-known trademark protection in Indonesia: The essence of good faith and legal practices. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice (SIJLCJ)*, 4(7), 451–457. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i07.003>

Prakoso, D. A., & Sally, J. N. (2024). Legal protection of famous brands based on Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(1), 52–62. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg/article/view/9446>

Rahman, A. (2023). Tinjauan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 130–145. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/581>

- Rosensaft, E. (2014). *Savigny's theory of choice-of-law as a principle of 'voluntary submission'*. Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462122
- Safitri, S. M., & Koesnadi, N. I. (2024). The legal reform of trademark protection and dispute mitigation: Lessons from licensing well-established brands in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(2), 459–494. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/3467>
- Scholarhub Universitas Indonesia. (2017). Indonesian private international law: The development after more than 150 years. *Indonesian Journal of International Law*, 14(3), 401–430. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=ijil>
- Sujatmiko, A. (2010). Perlindungan merek terkenal asing di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(3), 479.
- Sunila, S. (2009). Trademark infringement and conflict of laws. *IPRinfo*, 2, 10–15.
- Wauran-Wicaksono, I. (2020). Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek: Analisis putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 312.
- Wijaya, K. (2019). *Analisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/PDT.SUS/MEREK/2015 jo Putusan Kasasi No. 557K/PDT.SUS-HKI/2015 sengketa merek antara Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin Indonesia* [Skripsi, Universitas Tarumanagara]. <http://repository.untar.ac.id/24722/>
- Witjaksana, M. Y. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 45–68. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5>

Yale Law School. (1925). Uniform interstate enforcement of vested rights. *Yale Law Journal*, 426–428.

Yuliasuti, D., & Raharjo, A. (2025, 30 Januari). Analisis yuridis sengketa merek IKEA: Perlindungan merek terkenal versus kewajiban penggunaan merek di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 2(1), 89–104. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3615>

Yulinda Ika Saputra, H. (2025). Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia: Studi kasus merek Pierre Cardin Prancis vs Pierre Cardin Jakarta, Putusan No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1(1), 38–46.

_____. (2017). *Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia (Studi Kasus Merek Pierre Cardin Prancis vs Pierre Cardin Jakarta: Putusan No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015)* [Tesis S2, Universitas Gadjah Mada]. Repository UGM.

Peraturan Perundang-Undangan

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), Staatsblad 1847 No. 23.

Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. (sudah tidak berlaku).

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II). (2007). *Official Journal of the European Union*, L 199/40. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864>

United States of America. Lanham Act (Trademark Act of 1946). 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. Canada. Trademarks Act, R.S.C. 1985, c. T-13.

Perjanjian dan Instrumen Internasional

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). (1994, 15 April). World Trade Organization. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. (1886, 9 September). World Intellectual Property Organization. <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/5.html>

Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1883, 20 Maret, sebagaimana direvisi di Stockholm, 14 Juli 1967). World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

WIPO. (1999). *Joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks*. WIPO Publication No. 833(E). World Intellectual Property Organization.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Inter IKEA Systems B.V. melawan PT Ratania Khatulistiwa), diputus 12 Mei 2015. Direktori Putusan Mahkamah Agung.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b.html>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Kasasi Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 (Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company), diputus 21 Juli 2022. Direktori Putusan Mahkamah Agung.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed24190d3f01c2ae9d303835353533.html>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 (Pengujian Pasal 74 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dibacakan 30 Juli 2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10881_1722313562.pdf

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2015). Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pierre Cardin Prancis melawan Alexander Satryo Wibowo). Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7.html>

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2021). Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst (Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company). Direktori Putusan Mahkamah Agung.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed24190d3f01c2ae9d303835353533.html>

Dokumen Resmi dan Laporan Regulator

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional (lanjutan)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_\(lanjutan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2023, 31 Desember). *Demografi*. <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/demografi>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 27 Oktober). Kinerja kokoh perekonomian Indonesia untuk meningkatkan PDB dan menurunkan tingkat kemiskinan. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6117/>

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property (PIL). *Max Planck Encyclopedia of European Private Law*. [https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_\(PIL\)](https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL))

WIPO. (2017, 2 Oktober). Indonesia joins the Madrid System. https://www.wipo.int/web/madrid-system/w/news/2017/news_0020

WIPO.(t.t.).Indonesia WIPO

Sumber Internet

Am Badar & Am Badar. (2024, 2 Mei). Do foreign brands tend to lose trademark disputes in Indonesia against local brands? <https://ambadar.com/insights/trademark/do-foreign-brands-tend-to-lose-trademark-disputes-in-indonesia-against-local-brands/> (diakses 7 Januari 2026).

_____ (2024, September). Extended trademark non-use deletion period: A double-edged sword for Indonesian SMEs and business competitions. <https://ambadar.com/insights/trademark/extended-trademark-non-use-deletion-period/> (diakses 7 Januari 2026).

CMS Law. (2021, 14 November). Recognition and enforcement of foreign judgments in Indonesia. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-recognition-and-enforcement-of-judgements/indonesia> (diakses 2 Oktober 2025).

CNN Indonesia. (2016, 7 Februari). IKEA kehilangan merek dagang di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160207165056-92-109451/ikea-kehilangan-merek-dagang-di-indonesia> (diakses 4 Januari 2026).

Detik News. (2017, 10 Februari). Sengketa merek IKEA vs IKEA lokal jadi landmark decisions MA 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3418807> (diakses 24 Desember 2025).

Diamond, A., & Velevska, G. (2020, September). The Madrid Protocol in Indonesia: What you need to know. Januar Jahja & Partners. <https://jahja.com/news-updates/the-madrid-protocol-in-indonesia-what-you-need-to-know/> (diakses 7 Januari 2026).

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2024). Berlakukah hukum asing untuk sengketa kontrak internasional di Indonesia? <https://law.ui.ac.id/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/> (diakses 29 September 2025).

Hukumonline. (2016, 3 Februari). Ini alasan MA putusan IKEA jadi milik pengusaha Surabaya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya-1t56b1f3c81c33e/> (diakses 24 Desember 2025).

IDN Times Sumut. (t.t.). Mengenal STTC, perusahaan Siantar pernah digugat Starbucks. <https://sumut.idntimes.com/life/education/mengenal-sttc-perusahaan-asal-siantar-yang-pernah-digugat-starbuck-00-hz1ln-h4frs1> (diakses 7 Januari 2026).

ILS Law Firm. (t.t.). Trademark disputes in Indonesia. <https://ilslawfirm.co/trademark-disputes-in-indonesia/> (diakses 7 Januari 2026).

International Trademark Association (INTA). (2021). Famous/well-known marks: Overview and protection. <https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/> (diakses 7 Januari 2026).

Jahja & Partners. (2023, 28 September). The Indonesian IKEA case: What happened and why it might actually be good for foreign companies operating in Indonesia. <https://jahja.com/news-updates/the-indonesian-ikea-case/> (diakses 7 Januari 2026).

Jasa Merek. (t.t.). Perlindungan merek di era digital: Tantangan bagi merek lokal. <https://jasamerek.com/perlindungan-merek-di-era-digital/> (diakses 7 Januari 2026).

K&K Advocates. (t.t.). A 22% rise in Indonesia's trademark submissions to the WIPO. <https://www.kk-advocates.com/news/read/a-22-percent-rise-in-indonesian-trademark-submissions-to-the-wipo> (diakses 7 Januari 2026).

Mirandah Asia. (t.t.). The well-known status of trademark can be a determining factor in the successful lawsuit concerning trademark infringement. <https://www.mirandah.com> (diakses 7 Januari 2026).

Nguyen, H. T. (2012). The alternatives to a mosaic approach (Mosaikbetrachtung) when deciding the applicable law. <https://nhtuan.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/huu->

tuan-nguyen-the-alternatives-to-a-mosaic-approach-mosaikbetrachtung-when-deciding-the-applicable-law.pdf (diakses 7 Januari 2026).

PDB Law Firm. (t.t.). Dasar penghapusan merek dagang terdaftar IKEA.
<https://pdb-lawfirm.id/dasar-penghapusan-merek-dagang-terdaftar-ikea/> (diakses 4 Januari 2026).

Rest The Case. (2024, 2 Desember). Theories of private international law.
<https://restthecase.com/knowledge-bank/theories-of-private-international-law> (diakses 5 Oktober 2025).

SterneKessler. (2023, 16 Agustus). Use it or lose it: IKEA's trademark battle in Indonesia highlights risks for international brands.
<https://www.sterneKessler.com/news-insights/publications/use-it-or-lose-it-ikeas-trademark-battle-indonesia/> (diakses 7 Januari 2026).

TLBlog. (2022, 5 Oktober). Territoriality v. extraterritoriality in intellectual property: Reconciling competing principles.
<https://tlblog.org/territoriality-v-extraterritoriality-in-intellectual-property/> (diakses 29 September 2025).

Universitas Tarumanagara. (t.t.). Aspek hukum perdata internasional dalam kontrak bisnis. *Jurnal Hukum Untar*.
<http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1069/725> (diakses 30 September 2025).

US Legal Forms. (t.t.). Lex loci delicti commissi: The law governing tortious acts. <https://legal-resources.uslegalforms.com//lex-loci-delicti-commissi> (diakses 2 Oktober 2025).