

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 6, Nomor 1, 2026

Authors

Musa Alam Mulya

Affiliation

Sekolah Tinggi Hukum IBLAM

Email

musaalam@iblam.ac.id

Date Published

27 January 2026

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.668>

Sengketa Merek di Era Digital: Tinjauan Yuridis dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Tahun 2025

Abstract

The digital era has transformed the global trade landscape, facilitating access to information while simultaneously increasing the risks of Intellectual Property violations, particularly brand squatting. This research aims to analyze the legal protection for international well-known trademark owners in addressing local trademark registrations that possess "similarity in principle," using the trademark dispute between Wahl Clipper Corporation and a local registrant in Indonesia—as adjudicated by the Jakarta Commercial Court in 2025—as a case study.

The research method employed is normative legal research, utilizing both a case approach and a statutory approach. The results indicate that the court, in its ratio decidendi, emphasized the "bad faith" aspect of the local registrant who attempted to engage in "free riding" on a global brand's reputation within digital platforms. This ruling serves as an affirmation that the "First-to-File" system in Indonesia is not absolute if there is proven violation of the principles of justice and honesty in trademarking. In conclusion, trademark protection in the digital age requires synchronization between administrative supervision by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) and judicial decisiveness in interpreting digital evidence to ensure legal certainty for foreign investors in Indonesia.

Keywords: trademark dispute, digital era, wahl clipper, bad faith, commercial court.

Abstrak

Era digital telah mengubah lanskap perdagangan global, mempermudah akses informasi namun juga meningkatkan risiko pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya penyerobotan merek (*brand squatting*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal internasional dalam menghadapi pendaftaran merek lokal yang memiliki persamaan pada pokoknya, dengan studi kasus sengketa antara Wahl Clipper Corporation melawan pendaftar merek lokal di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menekankan pada aspek "itikad tidak baik" pendaftar lokal yang mencoba mendompleng reputasi (*free riding*) merek global di platform digital. Putusan ini memberikan penegasan bahwa sistem *First-to-File* di Indonesia tidak bersifat absolut jika terbukti adanya pelanggaran asas keadilan dan kejujuran dalam bermerek. Kesimpulannya, perlindungan merek di era digital memerlukan sinkronisasi antara pengawasan administratif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan ketegasan hakim dalam menafsirkan bukti-bukti digital untuk menjamin kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia.

Kata Kunci: sengketa merek, era digital, wahl clipper, itikad tidak baik, pengadilan niaga.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dan akselerasi ekonomi berbasis informasi telah merevolusi paradigma perdagangan di Indonesia. Peralihan transaksi dari konvensional ke platform digital lintas yurisdiksi memosisikan merek tidak sekadar sebagai tanda pembeda (*distinctive mark*), melainkan sebagai aset imateriil strategis dengan nilai ekonomi tinggi (*brand equity*). Dalam ekosistem pasar digital yang tanpa batas, merek menjadi instrumen krusial dalam membangun kepercayaan konsumen dan menjamin daya saing pelaku usaha.

Namun, masifnya digitalisasi pasar ini menciptakan kerentanan hukum baru, khususnya melalui praktik pendaftaran merek secara tidak sah oleh pihak yang tidak memiliki hak substantif. Fenomena *brand squatting* dan pemboncengan reputasi (*free riding*) dengan cara meniru atau menyerupai merek yang telah memiliki reputasi global semakin marak terjadi. Praktik ini tidak hanya mengancam hak eksklusif pemilik merek sah, tetapi juga menciptakan distorsi pasar melalui persaingan usaha tidak sehat yang menyesatkan konsumen.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara tegas mengadopsi prinsip *first-to-file*. Sistem ini memberikan hak eksklusif bagi pendaftar pertama, namun dalam praktiknya sering kali berbenturan dengan nilai keadilan substantif. Secara normatif, prinsip *first-to-file* tidaklah bersifat absolut; hukum Indonesia melarang pendaftaran merek yang didasari atas itikad tidak baik (*bad faith*), terutama yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.

Urgensi kajian ini terefleksi dalam sengketa antara **Wahl Clipper Corporation** melawan pendaftar merek lokal yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada tahun 2025. Sebagai merek global dengan reputasi tinggi di industri peralatan pemotong rambut, kasus Wahl Clipper menjadi anomali hukum yang menarik untuk dikaji. Sengketa ini menjadi representasi nyata dari ketegangan antara perlindungan prosedural bagi pendaftar pertama dan perlindungan substansial bagi pemilik merek terkenal dari praktik parasitik di era digital.

Lebih lanjut, era digital telah menciptakan tantangan di mana suatu merek dapat memperoleh popularitas dan nilai ekonomi di suatu negara melalui platform *e-commerce* dan media sosial jauh sebelum merek tersebut terdaftar secara formal di negara tersebut. Celah hukum inilah yang sering dimanfaatkan oleh pendaftar lokal untuk melakukan klaim sepihak. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam kasus Wahl Clipper menjadi sangat krusial. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum merek di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan proporsional yang sejalan dengan dinamika perdagangan global dan prinsip keadilan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif dan analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menilai koherensi antara prinsip hukum yang berlaku, khususnya prinsip *first-to-file*, dengan doktrin *itikad tidak baik* dalam praktik penegakan hukum merek di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta terkait sengketa merek Wahl Clipper.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta instrumen hukum internasional seperti *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement* untuk menilai kesesuaian norma nasional dengan standar global. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum merek, khususnya konsep merek terkenal, *brand equity*, *free riding*, dan *bad faith*. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dalam sengketa merek Wahl Clipper guna memahami pola interpretasi yuridis terhadap konflik antara pendaftaran administratif dan perlindungan substantif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang kekayaan intelektual. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis, teleologis, dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan penelitian secara logis, koheren, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reorientasi Fungsi Merek dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Merek secara doktrinal bukan sekadar tanda pengenal (*identifier*), melainkan manifestasi dari nilai ekonomi dan reputasi suatu entitas bisnis (*goodwill*). Dalam hukum kekayaan intelektual, merek menjalankan fungsi jaminan kualitas (*guarantee function*) dan fungsi investasi (*investment function*). Sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016, perluasan dimensi merek hingga ke bentuk non-tradisional (suara, hologram) menunjukkan adaptasi hukum terhadap realitas komersial. Di era digital, merek bertransformasi menjadi

digital asset yang memiliki daya jangkauan transnasional melalui platform *e-commerce*, sehingga perlindungannya tidak lagi dapat dibatasi oleh batas-batas kedaulatan fisik semata.

Prinsip *First-to-File* dan Keadilan Substantif

Sistem hukum merek Indonesia secara konsisten mengadopsi prinsip *First-to-File*, yang memberikan hak eksklusif konstitutif bagi pendaftar pertama (*registrant*). Secara teoretis, prinsip ini bertujuan menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dan efisiensi administratif. Namun, penerapan yang bersifat kaku sering kali menimbulkan *legal gap* ketika berhadapan dengan praktik penyerobotan merek (*brand squatting*). Oleh karena itu, prinsip ini harus dibatasi oleh doktrin *equity*, di mana pendaftaran yang dilakukan tidak boleh mencederai hak substantif pihak lain yang telah membangun reputasi lebih awal.

Doktrin Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) sebagai Instrumen Pembatalan Merek

Itikad tidak baik (*Bad Faith*) merupakan parameter moralitas hukum yang membatasi absolutisme prinsip *First-to-File*. Sesuai Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016, permohonan merek harus ditolak jika terdapat indikasi niat jahat. Secara teoretis, itikad tidak baik terjadi apabila pendaftar melakukan pendaftaran dengan pengetahuan (*actual knowledge*) atau seharusnya mengetahui (*constructive knowledge*) keberadaan merek terkenal pihak lain. Di era digital, aksesibilitas informasi melalui internet mempersempit ruang bagi pendaftar untuk berdalih tidak mengetahui eksistensi merek global seperti Wahl Clipper.

Perlindungan Merek Terkenal (*Well-Known Marks*) dalam Perspektif Internasional

Perlindungan terhadap merek terkenal melampaui prinsip spesialisitas (kesamaan jenis barang). Doktrin *Dilution* dan *Free Riding* menjadi dasar mengapa merek terkenal harus dilindungi dari upaya penyesatan konsumen (*likelihood of confusion*). Secara internasional, perlindungan ini berjangkar pada Pasal 6bis *Paris Convention* dan Pasal 16 *TRIPS Agreement*. Indonesia, sebagai negara anggota WTO, memiliki kewajiban hukum untuk melindungi merek terkenal meskipun merek tersebut belum terdaftar secara domestik, demi menjaga iklim investasi dan kepatuhan terhadap standar hukum global.

Tipologi Sengketa Merek di Era Disrupsi

Disrupsi digital memicu fenomena di mana reputasi suatu merek mendahului kehadiran fisiknya di suatu wilayah (*spill-over reputation*). Sengketa merek di era ini sering kali melibatkan konflik antara pendaftar lokal yang "cekatan" secara administratif dengan pemilik merek global yang memiliki legitimasi historis. Pengadilan Niaga, dalam hal ini, dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya bersifat tekstual pada UU Merek, tetapi juga kontekstual terhadap bukti-bukti digital seperti data lalu lintas *e-commerce* dan popularitas di media sosial.

Kasus Posisi Para Pihak

Sengketa merek ini bermula dari temuan **Wahl Clipper Corporation** (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) atas eksistensi pendaftaran merek yang memiliki kesamaan substansial dengan merek "WAHL" oleh seorang pelaku usaha lokal (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, berikut adalah dekonstruksi kronologi dan posisi hukum para pihak:

Kronologi Sengketa

- a. Fase Pra-Pendaftaran: Penggugat merupakan entitas bisnis global asal Amerika Serikat yang telah memproduksi dan mendistribusikan alat pemotong rambut merek "WAHL" sejak awal abad ke-20. Merek tersebut telah terdaftar di berbagai negara dan memiliki reputasi tinggi di pasar digital global.
- b. Titik Konflik: Tergugat mengajukan pendaftaran merek lokal yang identik atau memiliki persamaan pada pokoknya (baik secara fonetik maupun visual) dengan merek "WAHL" untuk kelas barang yang sejenis. Pendaftaran ini disetujui oleh DJKI berdasarkan prinsip *First-to-File*.
- c. Upaya Hukum: Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta dengan mendalilkan adanya itikad tidak baik dan pelanggaran terhadap perlindungan merek terkenal sebagaimana diatur dalam UU Merek.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam memutuskan sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta melakukan terobosan hukum yang tidak hanya bersandar pada formalitas administratif, tetapi berorientasi pada perlindungan keadilan substantif. Konstruksi pertimbangan hukum hakim didasarkan pada tiga pilar utama:

- a. Majelis Hakim memberikan interpretasi luas terhadap kriteria "Merek Terkenal" dengan melampaui batasan teritorial pendaftaran formal. Hakim menetapkan bahwa keterkenalan merek Wahl Clipper telah mencapai ambang batas pengetahuan umum (*public knowledge*) di Indonesia, yang dibuktikan melalui durasi penggunaan secara global serta intensitas promosi yang konsisten, pengadilan mengakui bukti-bukti non-konvensional seperti *traffic* data pada platform *e-commerce*, volume pencarian daring, serta ulasan konsumen di media sosial sebagai bukti sah yang menunjukkan bahwa merek tersebut telah memiliki *spill-over reputation* (reputasi yang melimpah) ke dalam yurisdiksi Indonesia sebelum pendaftaran oleh pihak lokal dilakukan.
- b. Hakim menerapkan pengujian mendalam terhadap derajat kemiripan merek untuk mencegah terjadinya penyesatan konsumen. Ditemukan adanya persamaan pada pokoknya yang mencakup unsur visual (bentuk logo), fonetik (persamaan bunyi saat diucapkan), serta konseptual (makna identitas),

Majelis hakim berpendapat bahwa kemiripan tersebut sengaja diciptakan untuk menimbulkan kesan adanya hubungan bisnis, lisensi, atau afiliasi antara pendaftar lokal dengan Wahl Clipper Corporation Amerika Serikat. Hal ini dinilai mencederai fungsi merek sebagai jaminan asal-usul barang (*guaranty of origin*).

- c. Pertimbangan paling krusial terletak pada penilaian niat pendaftar lokal dikaitkan dengan akses informasi di era disrupsi.

Hakim menegaskan bahwa di tengah kemudahan akses informasi melalui internet, mustahil bagi pendaftar lokal yang bergerak di bidang industri sejenis untuk tidak mengetahui keberadaan merek Wahl Clipper yang telah mendunia, pendaftaran tersebut dinyatakan sebagai manifestasi itikad tidak baik karena bertujuan untuk mendompleng ketenaran (*free riding*) tanpa usaha kreatif orisinal. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016, pendaftaran yang didasari niat untuk menyesatkan, meniru, atau membonceng reputasi pihak lain harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Wahl Clipper Corporation secara keseluruhan.

Eksistensi dan Dinamika Perlindungan Merek di Tengah Disrupsi Digital

Eksistensi perlindungan merek di Indonesia saat ini berada pada titik transisi dari perlindungan teritorial tradisional menuju perlindungan berbasis reputasi global yang tak berwujud (*intangible*). Era digital telah mendisrupsi fungsi merek; dari sekadar stempel fisik menjadi identitas digital yang melintasi batas negara melalui algoritma *e-commerce* dan media sosial.

Dinamika hukum di Indonesia menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2016 mulai mengakomodasi tantangan ini dengan memperluas definisi merek dan kriteria merek terkenal. Namun, tantangan utama tetap pada "asimetri informasi". Dalam kasus Wahl Clipper, terlihat bahwa perlindungan hukum tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan sistem pendaftaran administratif. Perlindungan merek di era digital harus bersifat proaktif dan ekstrateritorial, di mana reputasi digital yang terbangun di internet diakui sebagai fakta hukum yang mendahului kehadiran fisik barang di pasar domestik.

Interpretasi Yuridis Majelis Hakim: Membeda Pertentangan Hak

Dalam membedah pertentangan antara Wahl Clipper (Merek Global) dan Pendaftar Lokal, Majelis Hakim melakukan interpretasi Teleologis (menafsirkan tujuan undang-undang untuk mencapai keadilan). Hakim tidak hanya melihat siapa yang lebih dulu mendaftarkan secara kronologis, tetapi siapa yang memiliki legitimasi asal-usul atas merek tersebut. Interpretasi yuridis hakim dalam putusan ini menggunakan pendekatan:

- a. Analisis Persamaan pada Pokoknya secara Holistik: Hakim menilai bahwa kemiripan visual dan fonetik yang dilakukan oleh pendaftar lokal bukan merupakan ketidaksengajaan. Di era digital, pendaftar lokal memiliki akses penuh untuk melakukan

riset pasar, sehingga penggunaan nama yang identik dengan "WAHL" diinterpretasikan sebagai tindakan sengaja untuk menciptakan kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*).

- b. Pengakuan Bukti Non-Tradisional: Hakim melakukan terobosan dengan mengakui bukti digital (ulasan platform daring, jumlah pencarian mesin pencari, dan eksistensi domain) sebagai dasar untuk menetapkan Wahl Clipper sebagai *Well-Known Mark*. Ini menunjukkan pergeseran dari *legal formalism* menuju *legal realism*.

Manifestasi *First-to-File* dan Itikad Tidak Baik: Menuju Perlindungan Adil dan Proporsional

Putusan ini membuktikan bahwa prinsip *First-to-File* dalam hukum Indonesia bukanlah sebuah "lisensi untuk mencuri". Manifestasi prinsip ini harus berdampingan dengan asas moralitas hukum, yaitu Itikad Baik.

Analisis terhadap proporsionalitas putusan ini menunjukkan:

- a. Keadilan bagi Pemilik Asli: Dengan membatalkan merek lokal, pengadilan memberikan perlindungan terhadap investasi, kreativitas, dan sejarah panjang yang telah dibangun oleh Wahl Clipper. Ini memenuhi aspek keadilan bagi pemilik modal dan kreator.
- b. Perlindungan Konsumen (Proporsionalitas): Putusan ini secara tidak langsung melindungi konsumen Indonesia dari penyesatan kualitas. Jika pendaftar lokal dibiarkan menggunakan merek "WAHL" untuk barang berkualitas rendah, maka konsumen adalah pihak yang paling dirugikan.
- c. Parameter Itikad Tidak Baik sebagai *Filter*: Parameter itikad tidak baik berfungsi sebagai "katup pengaman" agar sistem *First-to-File* tidak digunakan oleh para *brand squatter* (penyerobot merek) untuk memeras pemilik merek asli. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepastian administratif dan kebenaran materil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek **Wahl Clipper** dan dinamika hukum merek di Indonesia, penelitian ini merumuskan tiga simpulan utama. Pertama, sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari pendekatan teritorial-administratif yang kaku menuju perlindungan substantif yang adaptif, dengan era digital yang memaksa restrukturisasi pemahaman terhadap eksistensi merek, sehingga perlindungannya tidak lagi bergantung semata pada kehadiran fisik produk di suatu negara. Kedua, putusan Pengadilan Niaga Jakarta (2025) dalam perkara **Wahl Clipper** memperlihatkan praktik *rechtsvinding* yang progresif, dengan pengesampingan prinsip *First-to-File* demi menegakkan keadilan bagi pemilik merek terkenal dan pengakuan terhadap bukti digital sebagai parameter keterkenalan merek. Ketiga, putusan ini menegaskan bahwa "Itikad Tidak Baik" berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penyalahgunaan sistem

pendaftaran merek, memperkuat fungsi hukum merek sebagai penjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan pelindung konsumen dari potensi penyesatan.

Sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu: pemerintah perlu memperbarui pedoman teknis pemeriksaan merek dengan memasukkan kriteria keterkenalan berbasis digital; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disarankan mengoptimalkan penggunaan *big data* dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi brand *squatting*; pelaku usaha internasional harus mengadopsi strategi pendaftaran proaktif; dan bagi akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai eksekusi putusan pembatalan merek terhadap aset digital di *marketplace* dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
 Gautama, S. (Tahun Terbit). *HAKI: Hak Milik Intelektual, Mengenai Merek*. Bandung: Alumni.
 Miru, S. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
 Ramli, A. M. (Tahun Terbit). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*.
 Riswandi, B. A. (2023). *Hukum Merek di Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 Saidin, O. K. (Tahun Terbit). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025). *Putusan terkait Sengketa Merek antara Wahl Clipper Corporation vs. Pendaftar Merek Lokal*. Jakarta.