**Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 4, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7736

# Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Atas Adanya Pihak Yang Beritikad Tidak Baik

**Tiffany Angeline[1], Bebeto Ardyo[2], Hwian Christianto[3]**
Universitas Surabaya, Indonesia[1-3]
*Email Korespondensi: tiffangel201@gmail.com, bebetoardyo@staff.ubaya.ac.id, hw_christianto@staff.ubaya.ac.id*

*Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026*
*Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Juli 2026*

***ABSTRACT***
*The development of the global economy has positioned trademarks as strategically valuable intellectual assets requiring comprehensive legal protection. This study examines the legal uncertainty experienced by the owner of the well-known trademark "Delfi Cha-Cha" due to the rejection of its registration application by the Directorate General of Intellectual Property based on the first to file principle. This research aims to analyze whether "Delfi Cha-Cha" meets the well-known trademark criteria under Article 18 paragraph (3) of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016 and to examine the available preventive and repressive legal protections under Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. A normative juridical method was employed using statutory, conceptual, and case study approaches, analyzed through deductive reasoning applied to primary and secondary legal materials. The findings reveal that "Delfi Cha-Cha" satisfies the well-known mark criteria assessed from sales volume, market share, geographical reach, duration of use, promotional intensity, and multi-country registration. Preventively, Article 21 paragraph (1) point b should have blocked the registration of the imitative mark. Repressively, an unlimited cancellation lawsuit under Article 77 paragraph (2) jo. Article 76 and a damages claim under Article 83 paragraph (2) remain available. The application of the first to file principle does not extinguish the rights of well-known trademark owners to obtain comprehensive legal protection.*
***Keywords**: well-known mark, first to file, legal protection, bad faith, trademark dispute*

**ABSTRAK**
*Perkembangan ekonomi global menjadikan merek sebagai aset intelektual bernilai strategis yang memerlukan perlindungan hukum komprehensif. Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum yang dialami pemilik merek terkenal "Delfi Cha-Cha" akibat penolakan permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan asas first to file. Penelitian bertujuan menganalisis pemenuhan kriteria merek terkenal "Delfi Cha-Cha" berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, dianalisis melalui penalaran deduktif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Delfi Cha-Cha" memenuhi kriteria merek terkenal ditinjau dari volume penjualan, pangsa pasar, jangkauan geografis, durasi pemakaian, intensitas promosi, dan pendaftaran lintas negara. Secara preventif, Pasal 21 ayat (1) huruf b seharusnya mencegah pendaftaran merek peniru. Secara*

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

*represif, gugatan pembatalan tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 76 serta gugatan ganti rugi melalui Pasal 83 ayat (2) tetap tersedia. Asas first to file tidak menghapus hak pemilik merek terkenal atas perlindungan hukum yang komprehensif.*
***Kata Kunci**: merek terkenal, first to file, perlindungan hukum, iktikad tidak baik, sengketa merek*

## PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan ekonomi modern telah membawa transformasi signifikan terhadap aktivitas bisnis, di mana aset tidak berwujud—khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menempati posisi sentral dalam strategi korporasi. Di antara berbagai jenis HKI, merek memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai penanda asal-usul produk, indikator mutu, sekaligus jaminan keaslian suatu produk (Valerie & Horman, 2019). Fungsi utama merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa (Husnulwati, 2012). Perlindungan terhadap merek menjadi krusial mengingat di dalamnya terkandung hak moral dan hak ekonomi yang perlu dijaga guna mencegah penggunaan merek sejenis oleh pihak lain serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam perdagangan barang maupun jasa (Alfarizi, 2021).

Sistem perlindungan merek di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari sistem deklaratif (first to use) menuju sistem konstitutif (first to file) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). Sistem first to use sebelumnya dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena terdapat sejumlah kasus pembatalan merek yang justru dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya (Latukau et al., 2021). Sistem first to file memberikan perlindungan hukum secara eksklusif kepada pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, sekaligus berfungsi sebagai bukti kepemilikan, dasar penolakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta pencegahan penggunaan merek serupa oleh pihak lain (Husnulwati, 2012). Meski demikian, sistem ini hanya memberikan perlindungan kepada pendaftar yang beriktikad baik, yakni pihak yang melakukan pendaftaran secara jujur tanpa maksud meniru atau membonceng keterkenalan merek milik pihak lain (Suherman, 2018).

Dalam praktiknya, sistem first to file masih rentan terhadap penyalahgunaan melalui tindakan pedomplengan reputasi (passing off) terhadap merek-merek yang telah dikenal luas. Tindakan tersebut didorong oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, budaya masyarakat, regulasi, dan lemahnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Khotimah & Apriani, 2022). Undang-Undang Merek memberikan perlindungan preventif melalui Pasal 20 dan Pasal 21, sekaligus membuka ruang pengajuan gugatan tanpa batas waktu apabila terdapat pihak lain yang mendaftarkan merek terkenal dengan iktikad tidak baik (Aritonang et al., 2024; Chandra et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan merek terkenal dari berbagai sudut pandang. Shahrullah et al. (2022) menelaah perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia secara umum.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

Firmansyah (2013) mengkaji perlindungan preventif dan represif terhadap merek terkenal. Chandra et al. (2020) menganalisis perlindungan merek terkenal asing yang belum terdaftar melalui studi kasus sengketa merek "KEEN". Nugroho et al. (2023) menyoroti disparitas putusan Mahkamah Agung terkait kriteria merek terkenal. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang pendaftarannya justru ditolak oleh DJKI akibat penerapan asas first to file secara kaku, di mana pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu meskipun dengan iktikad tidak baik—memperoleh perlindungan hukum formal. Kesenjangan inilah yang menjadi titik orisinalitas penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada analisis perkara sengketa merek "Delfi Cha-Cha" yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meliputi Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, dan Putusan Nomor 67 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Permohonan pendaftaran merek "Delfi Cha-Cha" oleh pihak DC ditolak dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek "Cha-Cha" milik JH yang telah terdaftar lebih dahulu dalam kelas 30. Ironisnya, merek "Delfi Cha-Cha" telah terdaftar di Korea dan India sejak tahun 2003 sembilan tahun lebih awal dari pendaftaran "Cha-Cha" milik JH di Indonesia pada tahun 2012 dan memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan berbagai parameter. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah merek "Delfi Cha-Cha" memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016; kedua, apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal "Delfi Cha-Cha" yang ditolak pendaftarannya di Indonesia ditinjau dari UU Merek. Tujuan penelitian adalah menganalisis pemenuhan kriteria merek terkenal "Delfi Cha-Cha" serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang tersedia bagi pemiliknya.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin yang berlaku (Tan, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah seluruh regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menggali konsep-konsep hukum berikut doktrin serta pandangan para ahli, dan pendekatan studi kasus (case approach) terhadap putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, Paris Convention for The Protection of Industrial Property, TRIPS Agreement, WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, serta tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Lobo & Wauran, 2021). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan memilih literatur

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

jurnal hukum bereputasi dalam kurun sepuluh tahun terakhir, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal "Delfi Cha-Cha" dapat dianalisis melalui empat subbahasan yang saling terkait, yakni pemenuhan kriteria merek terkenal, perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif, serta implikasi putusan dan kritik terhadap penerapan asas first to file.

### *Pemenuhan Kriteria Merek Terkenal "Delfi Cha-Cha" Berdasarkan Permenkumham 67/2016*

Sebelum mengkaji perlindungan hukum, perlu terlebih dahulu dipastikan bahwa "Delfi Cha-Cha" memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek, 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." Tanda "Delfi Cha-Cha" dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk dua dimensi, merupakan kombinasi huruf yang membentuk kata dan nama, serta diproduksi oleh DC dalam kegiatan perdagangan. Eksistensinya diperkuat oleh pendaftaran di berbagai negara, antara lain India dan Korea sejak 2003, Jepang pada 2012, serta Mongolia pada 2019.

Kajian status merek terkenal dilakukan dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham). Kriteria-kriteria tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, sebagaimana tercermin dari penggunaan kata "atau" pada huruf h Pasal 18 ayat (3) Permenkumham, sehingga terpenuhinya beberapa kriteria saja sudah cukup untuk mengklasifikasikan sebuah merek sebagai merek terkenal.

Pertama, dari aspek volume penjualan, produk "Delfi Cha-Cha" telah beredar secara masif melalui berbagai saluran distribusi, mulai dari kerja sama dengan distributor dan pedagang grosir hingga platform e-commerce. Data penjualan dari berbagai platform menunjukkan angka yang signifikan Shopee mencatat lebih dari 10.000 penjualan, Tokopedia 6.000, Lazada 2.700, dan Blibli 1.300 unit. Selain kanal digital, produk ini juga tersedia secara luas di gerai offline seperti Alfamart, Indomaret, dan berbagai supermarket. Kedua, dari sisi pangsa pasar, produk "Delfi Cha-Cha" secara strategis menargetkan segmen anak-anak dibuktikan dengan kolaborasi bersama grup Disney namun juga berhasil menarik minat kalangan remaja dan dewasa. Data survei Top Brand Award dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa merek "Cha-Cha" secara konsisten berada pada posisi tiga besar untuk kategori Top Brand For Kids. Ketiga, dari aspek jangkauan geografis, "Delfi Cha-Cha" telah menjangkau berbagai negara di Asia termasuk Thailand, Jepang, Hong Kong, Australia, China, dan Filipina (Delfi Limited, 2016). Keempat,

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

dari perspektif jangka waktu penggunaan merek, "Delfi Cha-Cha" telah terdaftar di Korea dan India sejak tahun 2003, sementara merek "Cha-Cha" milik JH baru didaftarkan di Indonesia pada tahun 2012 dengan selisih sembilan tahun yang sangat signifikan. Kelima, dari aspek intensitas promosi, berbagai upaya pemasaran terus dilakukan DC mulai dari pengembangan desain kemasan inovatif hingga pemanfaatan platform e-commerce sebagai kanal pemasaran digital. Keenam, data dari Global Brand Database DJKI mengonfirmasi pendaftaran merek di Korea dan India (2003), Jepang (2012), serta Mongolia (2019). Ketujuh, data Top Brand Award 2015–2024 menegaskan bahwa Merek Delfi telah diakui sebagai salah satu merek terkemuka dalam kategori makanan dan minuman.

Berdasarkan analisis terhadap tujuh kriteria tersebut, merek "Delfi Cha-Cha" telah memenuhi sebagian besar parameter merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham. Dengan demikian, secara yuridis "Delfi Cha-Cha" layak dikategorikan sebagai merek terkenal dan seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan merek biasa.

***Perlindungan Hukum Preventif bagi Pemilik Merek Terkenal "Delfi Cha-Cha"***

Mekanisme perlindungan preventif diwujudkan melalui pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek oleh DJKI. Dalam kerangka teoretis, perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon adalah bentuk perlindungan berupa pencegahan, di mana rakyat mempunyai peluang untuk menyampaikan pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah yang bersifat definitif (Tim Hukumonline, 2022). Sistem first to file yang berlaku di Indonesia pada dasarnya dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif karena pendaftaran merek yang tertib dan konsisten akan meminimalisir terjadinya sengketa merek (Nurmalasari & Muryanto, 2024).

Pasal 21 UU Merek menjadi landasan utama mekanisme preventif ini. Pasal 21 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis. Lebih khusus, Pasal 21 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek mendefinisikan "persamaan pada pokoknya" sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Terdapat pula ketentuan mengenai pemohon beriktikad tidak baik dalam Pasal 21 ayat (3), yang dalam penjelasannya didefinisikan sebagai pemohon yang patut diduga mendaftarkan mereknya dengan niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha yang menciptakan persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (Firmansyah, 2013).

Dari sudut pandang perlindungan preventif, seharusnya merek "Cha-Cha" milik JH tidak dapat diterima pendaftarannya sejak awal. Hal ini karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, merek tersebut memiliki persamaan pada

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

pokoknya dengan merek terkenal "Delfi Cha-Cha" untuk barang sejenis, yakni kelas 30. Unsur kata "Cha-Cha" dalam merek milik DC merupakan elemen paling dominan yang memiliki kesamaan bunyi ucapan (sound similarity dan phonetic similarity) dengan merek "Cha-Cha" milik JH. Apabila ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten sejak proses pemeriksaan substantif, maka pihak DC seharusnya tidak menghadapi hambatan dalam mendaftarkan mereknya di Indonesia. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Komisi Banding Merek dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "unsur merek yang dominan antara yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis." Ironinya, ketentuan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b seharusnya justru menjadi pelindung bagi DC, bukan sebaliknya menjadi dasar penolakan terhadap mereknya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan norma hukum di lapangan dengan semangat perlindungan merek terkenal yang dikehendaki oleh UU Merek.

***Perlindungan Hukum Represif bagi Pemilik Merek Terkenal "Delfi Cha-Cha"***

Meskipun DC gagal dalam upaya pendaftaran mereknya, UU Merek masih menyediakan jalur perlindungan represif yang dapat ditempuh. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang sedang terjadi berupa pelanggaran hak atas merek, di mana mekanismenya menitikberatkan pada peran aparat penegak hukum (Firmansyah, 2013). UU Merek menyediakan dua jalur perlindungan represif, yakni gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek.

Pertama, gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 UU Merek. Pasal 76 ayat (1) memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Yang paling relevan dalam kasus ini adalah Pasal 76 ayat (2), yang memperkenankan pemilik merek yang tidak terdaftar mengajukan gugatan serupa. Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek mendefinisikan "pemilik merek yang tidak terdaftar" sebagai "pemilik merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar." Frasa ini secara langsung merujuk pada posisi DC sebagai pemilik merek terkenal "Delfi Cha-Cha" yang tidak terdaftar di Indonesia, sehingga DC memiliki legitimasi penuh untuk menempuh gugatan pembatalan terhadap merek "Cha-Cha" milik JH.

Gugatan tersebut tidak terbatas oleh tenggang waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek. Pasal 77 ayat (2) UU Merek menegaskan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik. Indikator iktikad tidak baik dalam kasus ini meliputi: pertama, merek "Delfi Cha-Cha" telah terlebih dahulu terdaftar di Korea dan India sejak 2003 dan dapat dikategorikan sebagai merek terkenal; kedua, merek "Cha-Cha" baru didaftarkan di Indonesia pada 2012 dengan selisih sembilan tahun yang memperkuat dugaan peniruan; ketiga, kesamaan unsur dominan "Cha-Cha" pada kedua merek untuk barang sejenis di kelas 30; keempat, tidak adanya bukti

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

bahwa JH menggunakan merek "Cha-Cha" secara independen tanpa mengetahui eksistensi merek terkenal milik DC.

Kedua, gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 83 UU Merek. Pasal 83 ayat (1) memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau gugatan penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang/jasa sejenis. Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (2) secara eksplisit memperluas hak gugatan tersebut kepada pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Penjelasan Pasal 83 ayat (2) UU Merek mempertegas bahwa pemberian hak gugatan perdata ini dimaksudkan untuk "memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar." Artinya, ketidakterdaftaran merek DC di Indonesia tidak serta-merta menghilangkan haknya untuk menuntut secara perdata terhadap pihak yang melakukan perbuatan curang atas mereknya. Mekanisme ini memberikan ruang bagi DC untuk memperoleh pemulihan kerugian materiil maupun immateriil akibat pedomplengan reputasi yang dilakukan oleh pihak JH.

***Implikasi Putusan dan Kritik terhadap Penerapan Asas First to File***

Seluruh upaya hukum yang ditempuh DC mulai dari banding ke Komisi Banding Merek, gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasasi ke Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali seluruhnya ditolak dengan pertimbangan yang konsisten dari majelis hakim. Putusan-putusan tersebut secara konsisten mempertimbangkan adanya sound similarity dan phonetic similarity antara kedua merek serta ketidakmampuan DC membuktikan bahwa "Cha-Cha" merupakan kata generik.

Namun, putusan-putusan tersebut perlu dikritisi dari beberapa aspek. Pertama, majelis hakim dalam seluruh tingkatan pemeriksaan tidak secara mendalam mengkaji status keterkenalan merek "Delfi Cha-Cha" berdasarkan kriteria Permenkumham 67/2016. Padahal, apabila keterkenalan tersebut diakui, maka Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek seharusnya menjadi dasar penolakan terhadap merek "Cha-Cha" milik JH, bukan sebaliknya menjadi dasar penolakan terhadap "Delfi Cha-Cha." Kedua, pertimbangan hakim terfokus pada persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a (persamaan dengan merek terdaftar), tanpa mempertimbangkan secara serius ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b (persamaan dengan merek terkenal) yang seharusnya melindungi DC. Ketiga, aspek iktikad tidak baik dari pihak JH tidak mendalami secara mendalam, padahal ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Pasal 77 ayat (2) UU Merek memberikan ruang yang sangat luas bagi perlindungan pemilik merek terkenal.

Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penerapan asas first to file di Indonesia masih belum memadai dalam melindungi pemilik merek terkenal. Sebagaimana dikemukakan oleh Suherman (2018), sistem first to file seharusnya hanya memberikan perlindungan kepada pendaftar yang beriktikad baik. Ketika pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik, perlindungan hukum formal yang diberikan oleh sistem first to file seharusnya gugur. Diperlukan peningkatan kapasitas pemeriksa DJKI dalam mengidentifikasi merek-merek terkenal yang

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

belum terdaftar di Indonesia, termasuk melalui optimalisasi penelusuran basis data internasional seperti Global Brand Database milik WIPO.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa merek "Delfi Cha-Cha" memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 67/2016, ditinjau dari volume penjualan yang signifikan di platform e-commerce dan gerai offline, dominasi pangsa pasar anak-anak berdasarkan data Top Brand Award, jangkauan geografis lintas negara, durasi penggunaan sejak 2003, intensitas promosi yang berkelanjutan, serta pendaftaran di empat negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyediakan dua jalur perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar. Secara preventif, Pasal 21 ayat (1) huruf b seharusnya mencegah pendaftaran merek "Cha-Cha" milik JH sejak tahap pemeriksaan substantif mengingat kemiripannya dengan merek terkenal milik Delfi Chocolate. Secara represif, gugatan pembatalan tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 76 serta gugatan ganti rugi melalui Pasal 83 ayat (2) tetap tersedia bagi DC selaku pemilik merek terkenal selama unsur iktikad tidak baik dari pihak pendaftar dapat dibuktikan. Berdasarkan temuan tersebut, DJKI perlu meningkatkan kapasitas pemeriksa merek dalam mengidentifikasi merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia melalui optimalisasi penelusuran basis data internasional dan panduan teknis kriteria merek terkenal yang lebih rinci agar penerapannya seragam di setiap tahapan pemeriksaan. Bagi pemilik merek terkenal seperti Delfi Chocolate, disarankan untuk segera mengajukan gugatan pembatalan merek disertai bukti kuat mengenai iktikad tidak baik pihak lawan guna memulihkan hak eksklusif atas mereknya di Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk menganalisis efektivitas mekanisme gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu dalam praktik peradilan Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, *5*(2), 243–262

Alfarizi, M. (2021). Penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Literacy, 3*(1), 46–70. https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.26

Aritonang, A., Permata, R., & Ramli, T. (2024). Implikasi dan pelindungan hukum terhadap praktik trademark bullying pada era digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3*, 4858–4868. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1271

Chandra, D. W., Santoso, B., & Sukma, N. M. (2020). Perlindungan merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia (Studi kasus sengketa merek KEEN). *Notarius, 13*(1), 312–326. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30391

Delfi Limited. (2016). *Annual Report 2016*. Singapore: Delfi Limited.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad tidak baik dalam pendaftaran dan model penegakan hukum merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25*(2), 219–236. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1

Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan hukum merek: Kajian teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Husnulwati, S. (2012). Pemanfaatan merek untuk usaha kecil dan menengah. *Jurnal Media Wahana Ekonomika, 9*(1), 60–66.

Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek berupa pemboncengan reputasi (passing off) merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8*(20), 1–15. https://doi.org/10.5281/zenodo.7243144

Latukau, N. S., Berlianty, T., & Labetubun, M. A. H. (2021). Perlindungan hukum merek produk jus pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10*(5), 30–42.

Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan istimewa merek terkenal (asing) dalam hukum merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 50*(1), 70–83. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83

Nugroho, G. A. K., Permata, R. R., & Muchtar, H. N. (2023). Studi kasus atas disparitas antara putusan Mahkamah Agung dengan putusan pengadilan niaga mengenai kriteria merek terkenal. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 1*(4), 150–166. https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1411

Nurmalasari, N. C., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis penerapan prinsip first to file terhadap perlindungan hukum preventif (Studi atas sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW). *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia, 1*(2), 32–44. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.191

Shahrullah, R. S., Amboro, F. Y. P., Syarief, E., & Suriani. (2022). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 20*(2), 81–96. https://doi.org/10.32528/faj.v20i2.22956

Suherman, S. (2018). Itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Yuridis, 5*(2), 277–293. https://doi.org/10.35586/.v5i2.772

Tan, A. (2021). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media.

Tim Hukumonline. (2022). *Perlindungan hukum di Indonesia*. Jakarta: Hukumonline.

Valerie, N., & Horman, E. S. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal Christian Dior ditinjau dari konsep trademark dilution. *Cendekia Hukum, 4*(2), 231–242. https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.132

Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.

Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.

*Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)* 

*Copyright; Tiffany Angeline, Peter Jeremiah Setiawan, Bebeto Ardyo, Hwian Christianto*

Volume 4 Nomor 4, 2026

e-ISSN 3026-2917
p-ISSN 3026-2925

# Al - Zayn

## Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran

# Editorial Team

**Editor in Chief**

- Dr. (Cand) Hasan Syahrizal, M.Pd., Sinta ID (6941344) Google Scholar ID (cCVxIAIAAAAJ) Garuda ID (3621207) (Institut Agama Islam Ar-Risalah Indragiri Hilir, Riau, Indonesia)

**Editor**

- Dr.Hairul Fauzi, S.Pd.I.,M.Pd.(STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia)
- Dr. Qalka Sandi, M.Pd.I. (STIT YPI Lahat Palembang, Indonesia)
- Dr. Zaharuddin, M.Pd., (Institut Agama Islam Tebo, Jambi, Indonesia)
- Dr. Usman Fahmy, M.Pd., (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia)
- Dr. dr.Nidia Suriani, Sp.S, M.Biomed., (RSUD Raden Mattaher Jambi, Indonesia)
- Fenny Faniati, M.Pd., (STAIN Bengkalis Riau, Indonesia)
- Dahlina, M.Pd., (Institut Agama Islam Ar-Risalah INHIL, Riau, Indonesia)
- Nurul Azian, M.Pd., (STAI Madinatun Najjah Indragiri Hulu, Riau, Indonesia)
- Fitri Febri Handayani,M.Pd. (STAI Madinatun Najah Rengat, Riau, Indonesia)

**Reviewer**

To safeguard the integrity and privacy of our reviewers, their information is not published on the website and is protected from possible misuse by certain individual

:: ACCREDITATION ::

:: COLLABORATION WITH ::

:: INTERNATIONAL INDEX ::

sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/13952

SINTA

Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU Registration Login

Get More with SINTA Insight

Go to Insight

# AL-ZAYN: JURNAL ILMU SOSIAL & HUKUM

YAYASAN PENDIDIKAN DZURRIYATUL QURAN

P-ISSN : 30262925 E-ISSN : 30262917 Subject Area : Religion, Economy, Humanities, Education

**1.03357** Impact

**1510** Google Citations

**Sinta 5** Current Acreditation

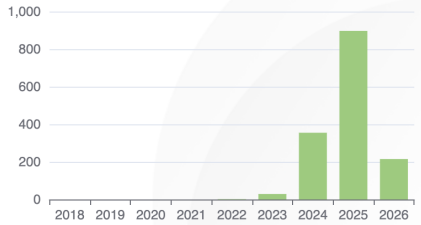
Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Garuda Google Scholar

Citation Per Year By Google Scholar




Journal By Google Scholar

| | All | Since 2021 |
|---|---|---|
| Citation | 1510 | 1506 |
| h-index | 18 | 18 |
| i10-index | 34 | 34 |