Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10 (2023)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://jhlg.rewangrencang.com/

IMPLEMENTASI TRADEMARK *COEXISTENCE AGREEMENT* TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG SERUPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

THE IMPLEMENTATION OF TRADEMARK COEXISTENCE AGREEMENTS FOR THE PROTECTION OF SIMILAR TRADEMARKS WITHIN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN LAW

Umi Khaerah Pati dan Saiful Hamdi

Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : umi_khaerah@staff.uns.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pati, Umi Khaerah dan Saiful Hamdi. *Implementasi Trademark Coexistence Agreement terhadap Perlindungan Merek Dagang Serupa dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10 (2023).

ABSTRAK

Merek sebagai identitas dan nilai komersial suatu produk memerlukan perlindungan hukum yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di Indonesia, sengketa merek dagang serupa umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Namun, seiring perkembangan praktik hukum, muncul konsep *trademark coexistence agreement* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep *trademark coexistence agreement* dalam sengketa merek dagang serupa serta menilai efektivitas penerapannya di Indonesia sebagai solusi damai melalui negosiasi yang cepat dan berbiaya ringan.

Kata Kunci: Merek Dagang Serupa, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Trademark Coexistence Agreement

ABSTRACT

As both an identity and a commercial asset of a product, trademarks require legal protection as regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In Indonesia, disputes involving similar trademarks are generally resolved through litigation. However, alongside developments in legal practice, the concept of a trademark coexistence agreement has emerged as an alternative for dispute resolution. This research aims to examine the concept of trademark coexistence agreements in similar trademark disputes and to assess the effectiveness of their implementation in Indonesia as an amicable solution through swift and cost-effective negotiations.

Keywords: Dispute Resolution, Indonesian Legal System, Legal Protection, Similar Trademarks, Trademark Coexistence Agreement

A. PENDAHULUAN

Menilik pada esensi pada merek dagang, memberikan fungsi penting dalam ekosistem ekonomi modern, tidak hanya sebagai identitas visual suatu produk, melainkan juga sebagai *aset intangible* yang mencerminkan reputasi, kualitas dan nilai komersial dari suatu usaha.[1] Dalam lanskap persaingan bisnis yang semakin kompetitif, merek menjadi instrumen yang membedakan satu produk dengan produk lainnya di pasar, sekaligus menjadi jembatan kepercayaan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek bukan hanya menjadi kepentingan individual pemilik merek, tetapi juga kepentingan publik dalam menjaga iklim bisnis yang sehat dan melindungi konsumen dari kebingungan atau kesesatan dalam memilih produk.

Di Indonesia, *legal concept* merek sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pasal 1 Angka 1 UU Merek[2] mendefinisikan merek sebagai "tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D), suara, hologram, atau kombinasi dari 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". Hal demikian menegaskan bahwa esensi dari merek terletak pada daya pembedanya *(distinctive character)*, yang menjadi syarat mutlak agar suatu tanda dapat dikualifikasikan sebagai merek dan memperoleh perlindungan hukum. Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif dengan mekanisme *first-to-file,*[3] yang berarti perlindungan hukum atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Merek yang telah terdaftar, yang umumnya disimbolkan dengan tanda "®" *(registered)*,[4]

---

[1] Graeme B. Dinwoodie dan Mark D. Janis, *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*, Wolters Kluwer Law and Business, Frederick, 2018, p.3-15.

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 Angka 1 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

[3] Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih dan Ivan Bhakti Yudistira, *Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under The Laws and Regulations* (*An Intellectual Property Law*), Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.2, No. 2 (2017), p.125.

[4] TrademarkFactory®, *Types of Trademark Coexistence Agreements Explained*, diakses dari https://trademarkfactory.com/blog/types-of-trademark-coexistence-agreements/, diakses pada 25 November 2025.

memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Meskipun sistem ini memberikan kepastian hukum melalui mekanisme administratif yang terstruktur, dalam praktiknya tetap menyisakan ruang bagi munculnya sengketa, terutama terkait merek-merek yang memiliki kemiripan dari segi visual, fonetik, maupun konseptual.

Namun, jika bercaka pada kondisi *factual* menunjukkan bahwa sengketa merek serupa merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dalam praktik hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin selaku pemilik merek "Gudang Baru" yang terdaftar melalui perusahaan Gudang Baru. Pada 22 Maret 2021, PT Gudang Garam mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby,[5] dengan dalil bahwa merek "Gudang Baru" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "Gudang Garam". Dalam pertimbangannya, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa merek "Gudang Baru", meskipun telah terdaftar sejak tahun 1995 dengan nomor registrasi IDM000032226 dan diperpanjang pada tahun 2005 dengan nomor IDM000042757, memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (*likelihood of confusion*).[6]

Kondisi *factual* demikian juga serupa terjadi dalam kasus sengketa merek "Geprek Bensu" antara selebriti Ruben Onsu dengan pengusaha Benny Sujono. Pada tahun 2018, Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek "Geprek Bensu" milik Benny Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,[7] namun gugatan tersebut ditolak. Upaya hukum berikutnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019 juga mengalami nasib serupa. Bahkan ketika perkara ini dibawa ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI tetap menolak gugatan Ruben Onsu dan justru menguatkan hak merek "Geprek Bensu" milik Benny Sujono.

[5] Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

[6] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, St. Paul, 2023.

[7] Irawan dan Bustani, *Analisis Pembatalan Merek Superman yang Memiliki Persamaan pada Keseluruhnya menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.1 (2020), p.850-855.

Dalam perkembangan selanjutnya, Benny Sujono bahkan mengajukan gugatan balik senilai 100 miliar rupiah terhadap Ruben Onsu atas penggunaan merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneeerrr", yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftarnya.

Selain kedua kasus tersebut, lanskap sengketa merek di Indonesia juga diwarnai oleh berbagai kasus lain yang tidak kalah kompleks, seperti sengketa Monster Energy Company melawan Andria Thamrun, IKEA Swedia melawan IKEA Indonesia (Intan Khatulistiwa Esa Abadi), gugatan Donald Trump terhadap pengusaha retail Indonesia yang menggunakan nama "Trump", Toyota Lexus melawan ProLexus, serta DC Comics melawan produsen Wafer Superman. Rangkaian kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa persoalan merek serupa bukan hanya melibatkan pelaku usaha domestik, tetapi juga bersinggungan dengan merek-merek internasional yang memiliki reputasi global.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, mayoritas kasus merek serupa di Indonesia masih diselesaikan melalui jalur litigasi, baik di Pengadilan Niaga maupun melalui upaya hukum banding dan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Meskipun jalur litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat *final and binding*,[8] mekanisme ini memiliki kelemahan *inheren* berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi dan seringkali berujung pada hubungan bisnis yang rusak antara para pihak. Kendati demikian, efisiensi waktu menjadi poin penting dalam dunia usaha, karena acapkali jalur litigasi tidak sejalan dengan penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel dan tetap menjaga relasi bisnis *(business-friendly).* Seiring dengan perkembangan praktik hukum kekayaan intelektual global, muncul suatu konsep alternatif penyelesaian sengketa merek yang dikenal dengan istilah *Trademark Coexistence Agreement* (TCA).[9]

TCA sendiri merupakan suatu perjanjian damai diantara dua pihak atau lebih yang memiliki merek yang serupa untuk tetap menggunakan merek mereka secara berdampingan di dalam pasar, dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang mana bertujuan meminimalkan potensi kebingungan konsumen dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Di dalam praktik internasional,

[8] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan*, *Penyitaan*, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.897-910.

[9] Marianna Moss, *Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception*?, Loyola Consumer Law Review, Vol.18, No.2 (2006), p.200-205.

TCA telah terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa merek, seperti terlihat dalam kesepakatan antara Apple Corps (perusahaan musik The Beatles) dengan Apple Inc. (perusahaan teknologi),[10] serta kesepakatan antara Burger King di Amerika Serikat dengan Burger King di Australia yang kemudian berganti nama menjadi Hungry Jack's di wilayah Australia. TCA menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa merek, yaitu dengan mengutamakan prinsip *win-win solution* melalui negosiasi dan kesepakatan yang menghormati hak dan kepentingan masing-masing pihak. Melalui TCA, para pihak dapat menetapkan batasan-batasan penggunaan merek mereka, seperti pembagian wilayah geografis, pembedaan kelas barang atau jasa, atau pengaturan terkait strategi pemasaran, sehingga tetap dapat beroperasi tanpa saling merugikan. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu, tetapi juga mempertahankan *goodwill* dan membuka peluang kolaborasi bisnis di masa depan.

Namun, penerapan TCA dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan fundamental, yakni belum adanya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur keberadaan dan mekanisme TCA. UU Merek tidak secara spesifik mengakomodasi konsep perjanjian koeksistensi merek, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait validitas, kekuatan mengikat dan implikasi hukum dari TCA apabila diterapkan.[11] Kekosongan norma (*legal vacuum*) ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah TCA yang dibuat oleh para pihak dapat diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia? Bagaimana kedudukan TCA dalam hierarki norma hukum kekayaan intelektual nasional? Apakah TCA sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketertiban umum yang menjadi basis filosofis UU Merek? Lebih lanjut, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas dari TCA sebagai suatu instrumen penyelesaian sengketa: apakah TCA dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak tanpa adanya pengaturan yang jelas?

[10] World Intellectual Property Organization (WIPO), *IP and Business: Trademark Coexistence*, diakses dari https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-and-business-trademark-coexistence-35523, diakses pada 25 November 2025.

[11] Tomy Pasca Rifai, *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.10, No.4 (2016), p.445-450.

Bagaimana mekanisme penegakan *(enforcement)* TCA jika salah satu pihak melanggar kesepakatan? Apakah TCA dapat menjadi solusi optimal dalam konteks budaya hukum Indonesia yang masih cenderung mengedepankan jalur litigasi? Retoris demikian menjadi penting mengingat efektivitas suatu instrumen hukum tidak hanya ditentukan oleh konsep teoretisnya, tetapi juga oleh bagaimana instrumen tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam konteks sosio-legal yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep TCA dan mengevaluasi efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek serupa dalam sistem hukum Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Penggunaan Merek Serupa dalam Sistem Hukum Indonesia

Merek sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari bentuk kekayaan lainnya, yakni fungsinya sebagai tanda pengenal *(badge of origin)*[12] yang menghubungkan produk atau jasa dengan sumbernya. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) mendefinisikan merek sebagai berikut: "tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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". Definisi ini sendiri menegaskan bahwasanya esensi fundamental dari merek terletak pada fungsi pembedanya *(distinctive function)*,[13] yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Meskipun Undang-Undang Merek tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai "merek serupa",

[12] Christopher Morcom, dkk., *The Modern Law of Trade Marks*, LexisNexis Butterworths, London, 2012, p.15-28.
[13] Graeme B. Dinwoodie dan Mark D. Janis, *Op. Cit*., p.125-140.

namun jika ditelisik ketentuan tersebut dapat ditelusuri pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Frasa "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" memberikan makna bahwa merek dikatakan serupa (*similar*) manakala terdapat kemiripan yang signifikan baik secara parsial maupun menyeluruh sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan *(likelihood of confusion)* di kalangan konsumen dalam mengidentifikasi asal-usul barang atau jasa.

Pasal 21 ayat (1) UU Merek[14] secara tegas mengatur penolakan pendaftaran merek dalam tiga situasi krusial. Pertama, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan teritorial merek dalam kelas barang atau jasa yang sama, di mana pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dalam ranah perdagangan tertentu. Kedua, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, bahkan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis sekalipun. Ketentuan ini memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap merek terkenal (*well-known mark*),[15][16] mengingat merek semacam ini telah memiliki reputasi dan *goodwill* yang kuat di benak konsumen. Ketiga, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah dikenal. Perlindungan terhadap indikasi geografis ini penting untuk menjaga keaslian dan kualitas produk yang terkait dengan suatu lokasi geografis tertentu. Lebih lanjut,

[14] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 21 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

[15] Donandi S. Sujana dan Pandu Adi Cakranegara, *The Implementation of Well-Known Trademarks Doctrine in Indonesian Commercial and Supreme Court*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.2 (2021), p.165-175.

[16] World Intellectual Property Organization (WIPO), *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, WIPO Publication No.833(E), WIPO. Geneva, 1999.

Pasal 83 UU Merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar melalui mekanisme gugatan perdata terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama atau serupa pada pokoknya dengan mereknya, baik untuk produk sejenis maupun tidak sejenis, sepanjang penggunaan tersebut menimbulkan kerugian. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat preventif melalui mekanisme penolakan pendaftaran, tetapi juga bersifat represif melalui upaya hukum gugatan ganti rugi.

Dalam praktik pemeriksaan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun dalam persidangan sengketa merek di pengadilan, penilaian terhadap ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara dua merek dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan berbagai aspek. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *likelihood of confusion* yang dianut secara universal dalam hukum merek, yang tidak hanya melihat kemiripan fisik semata, tetapi juga potensi kebingungan yang dapat ditimbulkan di kalangan konsumen. Pertama, dari aspek fonetik (*aural similarity*),[17] penilaian dilakukan terhadap kemiripan bunyi atau cara pengucapan merek. Dua merek yang memiliki pengucapan yang mirip, meskipun secara visual berbeda, dapat menimbulkan kebingungan konsumen ketika produk tersebut dipesan secara lisan atau dibicarakan dalam konteks percakapan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, merek "ZERA" dan "SERA" memiliki kemiripan fonetik yang signifikan meskipun huruf awalnya berbeda. Dalam konteks pasar Indonesia yang masih banyak mengandalkan komunikasi lisan dalam transaksi perdagangan, aspek fonetik menjadi sangat relevan dalam menilai potensi kebingungan konsumen.

Kedua, dari aspek visual *(visual similarity),* penilaian dilakukan terhadap kesamaan dalam elemen grafis, bentuk visual, tipografi, atau komposisi warna yang dominan dalam suatu merek. Kemiripan visual menjadi faktor yang paling mudah diidentifikasi dan seringkali menjadi dasar utama dalam klaim pelanggaran merek. Merek yang memiliki logo,

[17] Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, Thomson Reuters, Singapore, 2019, p.245-260.

bentuk huruf, atau kombinasi warna yang hampir identik dapat dengan mudah menyesatkan konsumen, terutama dalam konteks pembelian impulsif di mana konsumen tidak melakukan pemeriksaan detail terhadap produk. Ketiga, dari aspek konseptual *(conceptual similarity)*, penilaian dilakukan terhadap kemiripan makna, ide, atau asosiasi yang ditimbulkan oleh merek di benak konsumen. Dua merek yang secara visual dan fonetik berbeda, namun memiliki makna atau konsep yang serupa, tetap dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Misalnya, penggunaan simbol atau kata yang memiliki makna identik dalam bahasa yang berbeda dapat dianggap sebagai merek serupa dari aspek konseptual.

Keempat, pertimbangan kelas barang atau jasa (*class of goods/services*) menjadi faktor penting dalam menilai potensi kebingungan. Dalam sistem klasifikasi merek internasional (*Nice Classification*), barang dan jasa dibagi ke dalam 45 kelas yang berbeda. Merek yang identik namun digunakan untuk kelas barang atau jasa yang sangat berbeda misalnya merek "Delta" untuk maskapai penerbangan dan "Delta" untuk keran air umumnya tidak menimbulkan kebingungan karena segmentasi pasar yang jelas. Namun, apabila merek tersebut tergolong merek terkenal, perlindungannya dapat melintasi batas kelas barang atau jasa (*trans-class protection*). Kelima, tingkat ketenaran merek (*fame or reputation of the mark*) menjadi pertimbangan khusus dalam penilaian kemiripan. Merek terkenal mendapat perlindungan yang lebih luas, tidak hanya terhadap barang atau jasa sejenis, tetapi juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang penggunaan merek yang menyerupainya dapat merusak reputasi atau mengambil keuntungan secara tidak wajar dari daya tarik atau ketenaran merek tersebut (*dilution dan unfair advantage*).

Prinsip-prinsip penilaian ini ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pdt/2012, yang menekankan pentingnya menilai potensi kebingungan konsumen secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa penilaian terhadap persamaan merek tidak dapat dilakukan secara mekanis semata,

melainkan harus mempertimbangkan konteks pasar, karakteristik konsumen dan keseluruhan impresi yang ditimbulkan oleh merek tersebut (*overall impression test*). Secara teoretis, perlindungan hukum terhadap merek memiliki beberapa tujuan fundamental yang saling terkait. Guna melindungi konsumen dari kesalahan[18] identifikasi terhadap sumber barang atau jasa (*consumer protection rationale*). Dalam ekonomi pasar yang kompleks, konsumen sangat bergantung pada merek sebagai *shortcut* untuk mengidentifikasi kualitas dan asal-usul produk. Keberadaan merek yang serupa dapat menyesatkan konsumen dan mengakibatkan mereka membeli produk yang bukan dimaksudkan, sehingga merugikan kepentingan konsumen. Kemudian juga untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan mempertahankan kualitas produk atau jasa mereka *(incentive theory).* Dengan adanya perlindungan merek, pelaku usaha memiliki jaminan bahwa investasi mereka dalam membangun reputasi merek tidak akan diambil secara tidak sah oleh pihak lain. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan melakukan inovasi agar mereknya tetap kompetitif di pasar.

Demikian juga untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat *(prevention of unfair competition).* Penggunaan merek yang serupa dengan merek terkenal atau merek yang telah mapan di pasar merupakan bentuk persaingan yang tidak fair, karena pihak yang menggunakan merek serupa tersebut berusaha mengambil keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain tanpa mengeluarkan upaya dan investasi yang setara. Dinwoodie dan Janis,[19] dalam karyanya tentang teori hukum merek modern, menegaskan bahwa fungsi identifikasi sumber *(source identification function)* merupakan elemen paling penting dari suatu merek. Merek tidak sekadar berfungsi sebagai tanda visual, melainkan sebagai jembatan komunikasi antara produsen dan konsumen yang membawa informasi tentang kualitas, konsistensi dan reputasi. Oleh karena itu, hukum merek modern menekankan pentingnya mencegah adanya dua merek yang cukup mirip sehingga menimbulkan potensi kebingungan *(likelihood of confusion).*

[18] Mark P. McKenna, *The Normative Foundations of Trademark Law*, Notre Dame Law Review, Vol.82, No.5 (2007), p.1839-1916.
[19] Graeme B. Dinwoodie dan Mark D. Janis, *Op.Cit*., p.125-140.

Di Indonesia, prinsip pencegahan kebingungan konsumen ini diadopsi dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yang secara tegas mencegah pendaftaran merek dengan persamaan pokok terhadap merek yang sudah ada. Ketentuan ini mencerminkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha yang beritikad baik. Meskipun prinsip umum dalam hukum merek adalah menolak pendaftaran merek yang serupa, dalam praktik hukum kekayaan intelektual terdapat beberapa mekanisme yang memungkinkan penggunaan merek serupa secara berdampingan dengan tetap menjaga kepentingan konsumen dan pemilik merek. Mekanisme-mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi realitas bisnis yang kompleks, di mana tidak semua kemiripan merek harus berujung pada sengketa atau penolakan pendaftaran. Hal demikian dapat ditempuh melalui mekanisme lisensi merek *(trademark licensing).* Lisensi merek adalah suatu perjanjian di mana pemilik merek *(licensor)* memberikan izin kepada pihak lain *(licensee)* untuk menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan tertentu, dengan atau tanpa imbalan dan di bawah pengawasan serta kontrol kualitas dari pemilik merek.[2021]

Mekanisme lisensi memungkinkan pemilik merek untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai ekonomi mereknya tanpa harus langsung terlibat dalam produksi atau distribusi barang atau jasa. Dalam konteks lisensi, meskipun terdapat beberapa pihak yang menggunakan merek yang sama, hal ini tidak menimbulkan kebingungan konsumen karena penggunaan tersebut dilakukan di bawah pengawasan dan persetujuan pemilik merek, sehingga konsistensi kualitas dan identitas merek tetap terjaga. Pentingnya pencatatan lisensi pada DJKI, karena pencatatan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat baik *licensor, licensee,* maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

[20] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 42 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

[21] Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.1 (2016), p.65-70.

Pencatatan lisensi juga berfungsi sebagai bukti otentik bahwa penggunaan merek oleh *licensee* adalah sah dan dilakukan dengan persetujuan pemilik merek, sehingga menghindari potensi tuduhan pelanggaran merek. Lebih jauh, dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, perjanjian lisensi yang telah dicatatkan akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan pengadilan.

Trademark Coexistence Agreement (TCA) atau perjanjian koeksistensi merek dapat menjadi solusi dalam penggunaan merek serupa. TCA merupakan perjanjian damai antara dua pihak atau lebih yang memiliki merek serupa untuk tetap menggunakan merek mereka secara berdampingan di pasar, dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dirancang untuk meminimalkan potensi kebingungan konsumen dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Perjanjian koeksistensi merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak *(freedom of contract)*[22] yang diakui dalam hukum perdata, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, TCA dapat mencakup berbagai bentuk pengaturan, antara lain pembagian wilayah geografis *(territorial division),* di mana masing-masing pihak sepakat untuk menggunakan mereknya hanya dalam wilayah geografis tertentu sehingga tidak terjadi tumpang tindih pasar. Misalnya, satu pihak menggunakan merek di wilayah Pulau Jawa, sementara pihak lain menggunakan merek serupa di wilayah Pulau Sumatera.

Selain itu, TCA juga dapat mengatur segmentasi pasar berdasarkan kelas barang atau jasa *(product/service differentiation),* di mana masing-masing pihak menggunakan merek serupa untuk produk atau jasa yang berbeda, sehingga tidak terjadi persaingan langsung. Pengaturan lain yang umum ditemukan dalam TCA adalah pembatasan penggunaan visual tertentu *(visual limitation),* seperti perbedaan dalam logo, warna, atau elemen desain lainnya yang bertujuan untuk membantu konsumen membedakan kedua merek tersebut.

[22] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, p.13-25.

TCA menjadi alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa merek karena menawarkan *win-win solution* yang memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap menjalankan usahanya tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang, mahal dan seringkali merusak hubungan bisnis. Lebih lanjut, TCA juga memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis masing-masing, yang seringkali tidak dapat dicapai melalui putusan pengadilan yang bersifat *zero-sum*.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa TCA harus dibuat dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan kejujuran dalam perdagangan. Perjanjian koeksistensi tidak boleh menciptakan situasi pasar yang membingungkan atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, dalam merancang TCA, para pihak harus memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak hanya melindungi kepentingan bisnis, tetapi juga tetap menghormati hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang asal-usul barang atau jasa yang mereka beli. *Sprectrum* demikian, melalui penerapan prinsip itikad baik *(good faith principle)*. Pasal 21 ayat (3) UU Merek[23] mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek dapat diterima apabila terbukti didaftarkan dengan itikad baik dan tidak bermaksud mengambil keuntungan tidak sah dari reputasi merek lain. Prinsip itikad baik ini mensyaratkan bahwa setiap pendaftaran merek harus dilakukan dengan niat yang jujur dan tidak bermaksud untuk membonceng ketenaran *(free-riding)* atau merusak reputasi *(tarnishment)* merek yang telah ada sebelumnya.

Penerapan prinsip itikad baik dalam konteks merek serupa menjadi sangat penting untuk mencegah praktik *trademark squatting* atau *bad faith registration*,[24] di mana seseorang mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal dengan tujuan untuk menjualnya kembali kepada pemilik merek asli dengan harga yang tinggi, atau untuk mengambil keuntungan

[23] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 21 Ayat (3) UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

[24] Jing 'Brad' Luo dan Subha Ghosh, *Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future*, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol.7, No.2 (2009), p.135-142.

tidak sah dari reputasi merek tersebut. Dalam beberapa kasus, penilaian terhadap itikad baik dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti apakah pendaftar merek mengetahui keberadaan merek lain yang serupa sebelum mengajukan pendaftaran, apakah terdapat hubungan bisnis sebelumnya antara pendaftar dengan pemilik merek yang lebih dahulu, serta apakah pendaftar memiliki alasan bisnis yang *legitimate* untuk menggunakan merek tersebut. Meskipun berbagai mekanisme koeksistensi merek tersedia dalam praktik, tanggung jawab utama untuk menjaga integritas sistem perlindungan merek tetap berada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku otoritas administratif yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pendaftaran merek.

DJKI memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan substantif[25] secara cermat dan ketat terhadap setiap permohonan pendaftaran merek guna memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan pihak lain maupun konsumen. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI harus mempertimbangkan beberapa aspek krusial. Pertama, tingkat persamaan secara keseluruhan antara merek yang dimohonkan dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek visual, fonetik dan konseptual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, potensi terjadinya kebingungan konsumen *(likelihood of confusion),* yang harus dinilai tidak hanya berdasarkan persamaan merek secara objektif, tetapi juga dengan mempertimbangkan karakteristik konsumen yang menjadi target pasar, tingkat perhatian konsumen dalam membeli produk tersebut, serta saluran distribusi yang digunakan. Ketiga, kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan konsumen, DJKI harus memastikan bahwa sistem pendaftaran merek tidak hanya melindungi kepentingan individual pemilik merek, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen sebagai pengguna akhir produk atau jasa. Keempat, prinsip kejujuran dalam persaingan usaha *(fair competition),*

[25] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek, Pasal 15-20 Permenkumham No.67 Tahun 2016.

yang mengharuskan DJKI untuk menolak pendaftaran merek yang secara jelas dimaksudkan untuk menumpang popularitas merek lain atau menciptakan kebingungan di pasar. Pengabaian terhadap pemeriksaan substantif yang cermat berisiko melegitimasi pendaftaran merek yang menyesatkan, yang tidak hanya merugikan pemilik hak merek yang sah, tetapi juga mengikis kepercayaan konsumen dan pelaku usaha terhadap efektivitas sistem perlindungan merek di Indonesia.

Kendati demikian, lemahnya pemeriksaan substantif dapat menciptakan moral *hazard* di mana pelaku usaha yang tidak beritikad baik merasa dapat dengan mudah mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Oleh karena itu, penggunaan merek serupa melalui lisensi, TCA, atau penerapan prinsip itikad baik harus selalu dikaitkan dengan prinsip perlindungan konsumen dan integritas sistem pendaftaran merek. Fleksibilitas yang diberikan oleh hukum tidak boleh disalahgunakan untuk menciptakan situasi yang merugikan konsumen atau merusak kepercayaan publik terhadap fungsi merek sebagai identifikasi sumber barang atau jasa. Setiap bentuk koeksistensi merek serupa harus memenuhi standar minimum perlindungan konsumen, yakni memastikan bahwa konsumen tetap dapat dengan mudah membedakan asal-usul produk atau jasa dan tidak mengalami kesesatan dalam melakukan pilihan konsumsi mereka.

2. Praktik *Trademark Coexistence Agreement* dalam Perspektif Hukum Komparatif dan Implementasinya di Indonesia

Trademark Coexistence Agreement (TCA) merupakan instrumen hukum yang lahir dari dinamika praktik perdagangan internasional, di mana dua pihak atau lebih yang memiliki merek dengan tingkat kemiripan tertentu sepakat untuk menggunakan merek mereka secara berdampingan di pasar tanpa menimbulkan konflik hukum. Secara konseptual, TCA merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)[26] yang diakui secara universal dalam hukum perdata, sekaligus merupakan perwujudan dari pendekatan pragmatis dalam penyelesaian sengketa yang mengutamakan efisiensi dan *win-win solution.* Munculnya TCA dalam

[26] Marianna Moss, *Op.Cit*., p.210-215.

praktik bisnis global pada dasarnya didorong oleh beberapa situasi faktual yang sering terjadi dalam dunia perdagangan. Didasari ekspansi geografis yang tidak disengaja, di mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bawah merek identik atau serupa di pasar yang berbeda baik secara geografis maupun segmentasi produk mulai memperluas jangkauan bisnis mereka ke wilayah baru tanpa mengetahui keberadaan merek serupa milik pihak lain. Kemudian transformasi bisnis dan diversifikasi produk, di mana perusahaan yang semula bergerak di satu sektor mulai merambah ke sektor lain yang ternyata telah digunakan oleh pihak lain dengan merek serupa. Tak kala juga akuisisi dan restrukturisasi, di mana perusahaan menjual anak perusahaan termasuk hak penggunaan mereknya, namun bermaksud tetap menggunakan merek tersebut untuk produk atau jasa lain, sehingga memerlukan kesepakatan agar kedua entitas dapat beroperasi dengan merek yang sama atau serupa tanpa konflik.

TCA menawarkan solusi yang memberikan manfaat signifikan bagi para pihak yang terlibat. TCA memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang masing-masing pihak dengan cara yang kooperatif, bukan konfrontatif. Kemudian TCA menyediakan penyelesaian yang lebih efisien dan ekonomis dibandingkan jalur litigasi yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang besar. Lebih lanjut, TCA membantu menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak yang pada akhirnya dapat merusak reputasi kedua merek dan menimbulkan ketidakpastian di pasar.

Secara substantif, TCA pada umumnya mengatur beberapa klausul esensial yang menjadi fondasi kesepakatan koeksistensi.[27]

1) Identifikasi para pihak yang terikat dalam perjanjian, termasuk status hukum dan kapasitas mereka untuk membuat kesepakatan.
2) Identifikasi merek yang menjadi objek perjanjian, termasuk detail tentang elemen visual, fonetik dan konseptual dari merek-merek tersebut.

[27] BrownWinick Law Firm, *Trademark Consent and Coexistence Agreements*, diakses dari https://www.brownwinick.com/insights/trademark-consent-and-coexistence-agreements, diakses pada 25 November 2025.

3) Pemahaman bersama tentang karakteristik dan posisi pasar masing-masing merek yang disepakati oleh para pihak.
4) Pembatasan geografis dan segmentasi pasar, yang mengatur wilayah dan sektor di mana masing-masing pihak dapat menggunakan mereknya.
5) Jangka waktu berlakunya perjanjian, termasuk mekanisme perpanjangan atau pengakhiran.
6) Pilihan hukum *(choice of law)* yang mengatur perjanjian.
7) Klausul penyelesaian sengketa yang menetapkan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan interpretasi.
8) hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci dan terukur.

Di Uni Eropa, TCA bukanlah fenomena baru dan telah menjadi bagian integral dari praktik hukum kekayaan intelektual selama beberapa dekade. Legitimasi TCA di Uni Eropa telah ditegaskan melalui berbagai putusan Court of Justice of the European Union (CJEU),[28] yang menyatakan bahwa perjanjian koeksistensi merek adalah sah dan bermanfaat sepanjang berfungsi untuk membatasi, demi kepentingan bersama para pihak, ruang lingkup penggunaan merek masing-masing dan dimaksudkan untuk menghindari kebingungan atau konflik di pasar. Dasar hukum TCA di Uni Eropa dapat ditemukan dalam Article 5 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council (Directive 2008),[29] yang menyatakan bahwa negara anggota dapat menyetujui pendaftaran merek atau tidak menyatakan pendaftaran tersebut tidak sah apabila pemilik hak dari merek terdahulu atau pemilik hak terdahulu lainnya menyetujui pendaftaran merek yang diajukan kemudian. Ketentuan ini memberikan ruang hukum yang jelas bagi para pihak untuk membuat kesepakatan koeksistensi yang mengesampingkan alasan penolakan pendaftaran berdasarkan kemiripan dengan merek terdahulu.

[28] Court of Justice of the European Union (CJEU), Case C-273/00, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* (2002) ECR I-11737, p.55-60.

[29] European Union, *Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, Official Journal of the European Union L 299/25 (2008).

Namun perlu dipahami bahwa sistem hukum merek di Uni Eropa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari banyak yurisdiksi lain. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) menganut prinsip penerimaan penuh *(full acceptance)* dalam pendaftaran merek, di mana EUIPO tidak melakukan pemeriksaan substantif atas dasar relatif *(relative grounds)* yang mencakup persamaan dengan merek terdahulu.[30] Pemeriksaan EUIPO hanya terbatas pada dasar absolut *(absolute grounds)* seperti daya pembeda, deskriptivitas dan pertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, tidak ada prosedur formal untuk menyerahkan TCA kepada EUIPO dalam proses pendaftaran merek. Meskipun demikian, TCA tetap memainkan peran penting dalam mekanisme oposisi *(opposition procedure)* di EUIPO. Ketika pemilik merek terdahulu mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek baru yang dianggap serupa, EUIPO secara aktif mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi. Dalam konteks inilah TCA menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengakhiri proses oposisi tanpa harus melalui putusan formal EUIPO yang bersifat adversarial. TCA yang dibuat oleh para pihak dalam proses oposisi akan mengakhiri prosedur tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak untuk menggunakan merek mereka secara koeksisten.

Sistem hukum merek di Inggris, yang diatur dalam Trade Marks Act 1994, mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam mengakui efektivitas TCA. Section 5 Paragraph 5 dari Trade Marks Act 1994[31] secara eksplisit menyatakan tidak ada dalam ketentuan ini yang mencegah pendaftaran merek apabila pemilik merek terdahulu atau pemilik hak terdahulu lainnya memberi persetujuan untuk pendaftaran tersebut. Ketentuan ini memberikan kekuatan hukum mutlak *(absolute and unconditional)* kepada persetujuan pemilik merek terdahulu, yang berarti bahwa persetujuan tersebut akan menghilangkan semua kendala pendaftaran yang diatur dalam Section 5,

[30] European Union Intellectual Property Office (EUIPO), *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, Part C: Opposition, Section 2: Likelihood of Confusion, EUIPO, Alicante, 2023, p.12-18.

[31] United Kingdom, *Trade Marks Act 1994*, Chapter 26, Section 5(5).

termasuk bahkan dalam keadaan merek yang identik pada barang atau jasa yang identik sekalipun. Pendekatan Inggris ini mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*)[32] dalam mengelola hak kekayaan intelektual mereka. Hukum Inggris mengakui bahwa pemilik merek adalah pihak yang paling berkepentingan dan paling mengetahui dampak dari penggunaan merek serupa terhadap kepentingan bisnisnya. Oleh karena itu, apabila pemilik merek terdahulu memberikan persetujuan, maka hal tersebut dianggap sebagai indikasi bahwa tidak ada potensi kebingungan konsumen atau kerugian yang akan timbul. Sama seperti di Uni Eropa, UK Intellectual Property Office (UKIPO) tidak melakukan pemeriksaan substantif atas dasar relatif dalam pendaftaran merek, sehingga tidak ada prosedur formal untuk mengajukan TCA ke UKIPO. Namun, dalam praktik oposisi merek, TCA menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengakhiri sengketa. UKIPO secara aktif mendorong para pihak dalam prosedur oposisi untuk melakukan mediasi dan negosiasi dan TCA seringkali menjadi hasil dari proses tersebut.

Amerika Serikat, sebagai salah satu yurisdiksi dengan sistem hukum merek yang paling mapan, memiliki pendekatan yang lebih hati-hati terhadap TCA. Berdasarkan Lanham Act yang mengatur merek dagang di Amerika Serikat,[33] United States Patent and Trademark Office (USPTO) pada prinsipnya tidak akan mengizinkan pendaftaran merek yang identik atau serupa dengan merek terdahulu untuk barang atau jasa sejenis, kecuali para pihak dapat menunjukkan bahwa merek-merek tersebut telah hidup berdampingan *(coexist)* di pasar tanpa menimbulkan kebingungan konsumen. USPTO akan mengevaluasi efektivitas TCA dengan mempertimbangkan beberapa faktor krusial.[34] Pertama, cara penggunaan khusus dari masing-masing merek, termasuk perbedaan dalam presentasi visual, strategi pemasaran dan saluran distribusi yang digunakan. Kedua,

[32] Lionel Bently, dkk., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p.890-905.
[33] United States, *Lanham Trademark Act*, 15 U.S.C. 1051-1141n (1946), Section 2(d).
[34] United States Patent and Trademark Office (USPTO), *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, USPTO, Alexandria, 2023, 1207.01(d).

wilayah geografis di mana masing-masing merek digunakan, termasuk bukti bahwa kedua merek telah beroperasi di wilayah yang berbeda atau tumpang tindih tanpa menimbulkan kebingungan. Ketiga, jenis barang atau jasa yang dilindungi oleh masing-masing merek, termasuk analisis apakah barang atau jasa tersebut cukup berbeda sehingga tidak menimbulkan kebingungan konsumen. Keempat, bukti empiris tentang tidak adanya kebingungan aktual *(actual confusion)* di pasar meskipun kedua merek telah digunakan secara bersamaan. Pendekatan Amerika Serikat ini mencerminkan prinsip bahwa TCA harus didukung oleh bukti faktual tentang kemampuan kedua merek untuk hidup berdampingan tanpa merugikan konsumen. USPTO tidak akan secara otomatis menerima TCA sebagai dasar untuk mengizinkan pendaftaran merek serupa, melainkan akan melakukan analisis *likelihood of confusion* yang komprehensif dengan mempertimbangkan TCA sebagai salah satu faktor, bukan faktor yang menentukan secara mutlak.

Singapura, sebagai salah satu pusat perdagangan dan keuangan di Asia, memiliki sistem hukum merek yang modern dan progresif. Perlindungan merek di Singapura diatur dalam Trade Marks Act (Chapter 332), yang pada dasarnya mengadopsi prinsip-prinsip hukum merek internasional dengan beberapa adaptasi sesuai konteks lokal. Section 8 subsection (9) Trade Marks Act Singapura[35] mengatur pengecualian penting terkait dengan kemiripan merek. Ketentuan ini menentukan bahwa apabila terjadi kemiripan antara satu merek dengan merek lainnya, sepanjang keberadaan merek tersebut mendapat persetujuan dari pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dan tidak terdapat itikad buruk *(bad faith)* dalam pendaftaran merek baru tersebut,[36] maka kedua pemilik merek dapat membuat TCA yang akan diakui secara hukum. Pengecualian ini memberikan landasan hukum yang eksplisit bagi implementasi TCA di Singapura. Dengan adanya ketentuan ini, penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak lagi secara otomatis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang ada persetujuan dari pemilik merek terdahulu dan tidak ada unsur itikad buruk.

[35] Singapore, *Trade Marks Act 1998*, Chapter 332, Section 8(9).
[36] Susanna H.S. Leong, *Intellectual Property Law of Singapore*, Academy Publishing, Singapore, 2021, p.425-440.

Pendekatan Singapura ini menunjukkan keseimbangan antara melindungi hak pemilik merek terdahulu dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengelola merek mereka secara efisien melalui kesepakatan damai.

Berbeda dengan yurisdiksi-yurisdiksi yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan eksplisit mengenai TCA dalam kerangka hukum positifnya. UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 hanya mengatur dua jenis perjanjian terkait merek, yaitu perjanjian lisensi merek dan perjanjian pengalihan merek *(trademark assignment),* yang secara substantif berbeda dari konsep TCA.[37] Perjanjian lisensi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Merek adalah perjanjian di mana pemilik merek memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, baik sebagian atau seluruhnya, untuk barang dan/atau jasa tertentu. Dalam lisensi, hubungan yang terbentuk adalah hubungan vertikal antara *licensor* dan *licensee*, di mana *licensor* tetap memiliki kontrol atas penggunaan merek dan *licensee* menggunakan merek tersebut di bawah pengawasan *licensor.* Sementara itu, perjanjian pengalihan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Merek adalah perjanjian yang mengalihkan kepemilikan merek dari satu pihak ke pihak lain, sehingga terjadi perubahan pemilik merek secara permanen.

TCA memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dari kedua jenis perjanjian itu. Dalam TCA, para pihak tetap mempertahankan kepemilikan penuh atas merek masing-masing dan tidak terdapat hubungan vertikal seperti dalam lisensi. TCA adalah perjanjian horizontal antara dua pemilik merek yang setara kedudukannya, yang sepakat untuk menggunakan merek mereka secara berdampingan dengan batasan-batasan tertentu untuk menghindari konflik sekaligus kebingungan konsumen. Meskipun UU Merek tidak mengatur TCA secara eksplisit, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pintu masuk (*legal gateway*)[38]

[37] A&Co Law Firm, *Protection for Trademark Rights in Indonesia*, *These Are The Requirements for Obtaining One*, diakses dari https://aco-law.com/articles/protection-for-trademark-rights-these-are-the-requirements-for-obtaining-one/, diakses pada 25 November 2025.

[38] Tomy Pasca Rifai, *Op.Cit*., p.448-452.

untuk implementasi TCA dalam praktik. Pertama, Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang mengatur tentang prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Ketentuan ini dapat diinterpretasikan secara ekstensif untuk mengakomodasi situasi di mana dua pihak yang beritikad baik sepakat untuk menggunakan merek serupa dengan pembatasan tertentu, sepanjang kesepakatan tersebut tidak merugikan konsumen atau pihak ketiga. Kedua, Pasal 22 UU Merek yang mengatur tentang penyelesaian sengketa antara pemegang merek. Meskipun pasal ini tidak secara spesifik menyebut TCA, namun dapat dipahami bahwa TCA merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dapat dipilih oleh para pihak. Ketentuan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan kooperatif, termasuk melalui TCA. Ketiga, Pasal 3 UU Merek yang mengharuskan merek memiliki daya pembeda yang membedakannya dengan merek lainnya.

Dalam konteks TCA, para pihak dapat mengatur penggunaan elemen pembeda tertentu seperti perbedaan visual, penggunaan tagline yang berbeda, atau strategi pemasaran yang terdiferensiasi sehingga meskipun terdapat kemiripan, kedua merek tetap dapat dibedakan oleh konsumen. Meskipun belum ada pengaturan eksplisit, implementasi TCA di Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengurangi beban sengketa merek di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih efisien bagi pelaku usaha. Namun, untuk dapat diterapkan secara efektif, terdapat beberapa persyaratan dan pertimbangan kritis yang harus dipenuhi. Memperhatikan aspek substansi perjanjian, TCA yang dibuat di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). TCA harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,[39] yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang tertentu dan kausa yang halal. Selain itu, TCA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.[40] Dalam konteks merek,

[39] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.
[40] *Ibid*., Pasal 1337.

hal yang paling krusial adalah memastikan bahwa TCA tidak menciptakan kebingungan konsumen atau menyesatkan publik. TCA harus dirancang dengan prinsip perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, dengan mengatur pembatasan-pembatasan yang jelas untuk membedakan kedua merek di pasar. Pembatasan ini dapat berupa pembagian wilayah geografis, segmentasi pasar berdasarkan kelas barang atau jasa, perbedaan elemen visual yang signifikan, atau kombinasi dari beberapa mekanisme tersebut.

Kemudian dari aspek durasi dan keberlanjutan, TCA sebaiknya dibuat dengan jangka waktu tertentu yang jelas, dengan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut masih relevan dan efektif dalam mencegah kebingungan konsumen. Durasi TCA harus disesuaikan dengan realitas bisnis dan dinamika pasar, dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan strategi bisnis, perluasan pasar, atau transformasi produk yang dapat mempengaruhi relevansi kesepakatan. Selain itu, TCA harus mengatur mekanisme pencabutan atau penghentian perjanjian apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Klausul penghentian ini penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik dan mencegah penyalahgunaan TCA oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlu diperhatikkan aspek mengikat perjanjian, hal ini harus dipahami bahwa TCA bersifat *inter partes*,[41] yaitu hanya mengikat para pihak yang semula menandatanganinya dan tidak secara otomatis mengikat pihak ketiga atau penerus hak merek di masa depan. Hal ini berarti bahwa apabila salah satu pihak mengalihkan mereknya kepada pihak lain, TCA tidak secara otomatis berlaku terhadap penerus hak tersebut kecuali ada kesepakatan baru atau klausul dalam TCA yang mengatur tentang pengalihan hak dan kewajiban kepada penerus. Untuk mengatasi keterbatasan ini, TCA sebaiknya memuat klausul tentang *assignment and succession*, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadi pengalihan merek.

[41] J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, p.78-85.

Klausul ini dapat mewajibkan pihak yang akan mengalihkan mereknya untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak lain dalam TCA, atau dapat mengatur bahwa penerus hak merek wajib tunduk pada ketentuan TCA yang telah ada.

Lebih lanjut juga perlu diperhatikan, aspek kepastian hukum, meskipun pendaftaran TCA kepada DJKI tidak bersifat wajib berdasarkan UU Merek yang berlaku saat ini, pendaftaran atau pencatatan TCA dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian perjanjian tersebut. Pencatatan TCA pada DJKI akan memberikan *legal recognition* dan memudahkan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Dalam konteks ini, diperlukan kebijakan dari DJKI untuk menyediakan mekanisme pencatatan TCA, meskipun belum ada pengaturan eksplisit dalam UU Merek. DJKI dapat menggunakan kewenangannya dalam mengelola administrasi merek untuk membuat prosedur pencatatan TCA sebagai bagian dari data pendukung merek terdaftar, yang dapat diakses oleh publik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan permohonan merek baru.

Kendati demikian aspek penyelesaian sengketa, TCA harus memuat klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan komprehensif. Klausul ini sebaiknya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase, yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan karakteristik para pihak, kompleksitas sengketa yang mungkin timbul dan biaya yang diperlukan. Penggunaan arbitrase dalam TCA dapat memberikan keuntungan tambahan berupa kerahasiaan proses dan putusan,[42] yang penting untuk menjaga reputasi merek dan menghindari publisitas negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selain itu, arbitrase juga memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum kekayaan intelektual, sehingga putusan yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pihak.

[42] Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*: *Suatu Pengantar*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, p.45-62.

Spectrum yang lebih luas, pemanfaatan TCA sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek di Indonesia, perlu telaah pada penyusunan perjanjian tertulis yang komprehensif. TCA harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang jelas, rinci dan komprehensif, dengan mencantumkan seluruh ketentuan esensial yang telah dibahas sebelumnya. Perjanjian harus dibuat dengan bantuan konsultan hukum yang memiliki keahlian dalam bidang kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak hanya melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan konsumen. Kemudian hal paling penting, pencatatan perjanjian kepada DJKI. Meskipun tidak diwajibkan secara hukum, pencatatan TCA kepada DJKI sangat direkomendasikan untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Pelaku usaha harus proaktif dalam mengajukan permohonan pencatatan TCA kepada DJKI, disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan menimbulkan kebingungan konsumen dan telah mempertimbangkan kepentingan publik.

Dengan demikian, penggunaan *Trademark Coexistence Agreement* (TCA) di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi sengketa hukum terkait merek, meningkatkan kepastian hukum dan memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Namun, untuk dapat diterapkan secara efektif, perlu ada pemahaman yang lebih luas tentang konsep ini, serta pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa perjanjian koeksistensi tersebut tidak disalahgunakan. Meskipun demikian, perlunya pemahaman yang lebih dalam dari pihak pelaku usaha, praktisi hukum dan regulator terkait perjanjian ini sangat penting agar dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, diperlukan pula adanya regulasi yang lebih spesifik mengenai TCA dalam UU Merek dan Indikasi Geografis agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pihak yang terlibat.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap konsep dan praktik Trademark Coexistence Agreement (TCA) dalam sistem hukum Indonesia, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bawa meskipun UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 tidak mengatur TCA secara eksplisit, Pasal 21 ayat (3) tentang itikad baik, Pasal 22 tentang penyelesaian sengketa dan Pasal 3 tentang daya pembeda merek dapat menjadi landasan implementasinya. Namun, kekosongan pengaturan eksplisit menimbulkan ketidakpastian hukum signifikan terkait validitas dan mekanisme penegakan TCA. Sistem Indonesia yang menganut prinsip *first-to-file* cenderung *rigid* dibandingkan Singapura dan Inggris yang memberikan pengakuan formal terhadap kesepakatan koeksistensi merek. Dimana TCA memiliki potensi signifikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan keunggulan: (1) efisiensi waktu dan biaya; (2) prediktabilitas tinggi melalui kontrol para pihak atas kesepakatan; (3) perlindungan konsumen yang tetap terjaga dengan pembatasan geografis dan segmentasi pasar; dan (4) mendorong hubungan kolaboratif sejalan dengan prinsip *co-opetition.* Namun, efektivitasnya terhambat karena belum adanya pengaturan eksplisit, minimnya pemahaman pemangku kepentingan dan tidak adanya mekanisme administratif pencatatan di DJKI. Jika menilik pada tataran praktik internasional menunjukkan TCA merupakan instrumen teruji dan diterima luas. Uni Eropa dan Inggris memberikan pengakuan kuat terhadap persetujuan pemilik merek terdahulu, Amerika Serikat mempertimbangkannya dalam analisis *likelihood of confusion* dan Singapura mengatur pengecualian secara eksplisit. Keberhasilan ini membuktikan legitimasi TCA yang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan merek.[43] Namun, poin penting dari penggunaan konsep tersebut adalah pengaturan hukum yang sistematis mengatur dan memberikan penjelasan serta perlindungan atas merek dagang serupa yang kerap terjadi di Indonesia, sehingga ketika konsep ini direspon dengan baik maka seyogyanya dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa merek dagang serupa.

[43] Cohn Legal, PLLC*, Trademark Co-Existence Agreements: Here's How They Work*, diakses dari https://www.cohnlg.com/trademark-co-existence-agreements-heres-how-they-work/, diakses pada 25 November 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrasyid, Priyatna. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*: *Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Fikahati Aneska).

Bently, Lionel, dkk.. 2018. *Intellectual Property Law*. (Oxford: Oxford University Press).

Dinwoodie, Graeme B. dan Mark D. Janis. 2018. *Trademarks and Unfair Competition*: *Law and Policy*. (Frederick: Wolters Kluwer Law and Business).

Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan*, *Penyitaan*, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Leong, Susanna H.S. 2021. *Intellectual Property Law of Singapore*. (Singapore: Academy Publishing).

McCarthy, J. Thomas. 2023. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. (St. Paul: Thomson Reuters).

Morcom, Christopher, dkk.. 2012. *The Modern Law of Trade Marks*. (London: LexisNexis Butterworths).

Mostert, Frederick W. 2019. *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*. (Singapore: Thomson Reuters).

Nieuwenhuis, J.H. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih. (Surabaya: Universitas Airlangga).

Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

McKenna, Mark P. *The Normative Foundations of Trademark Law*. Notre Dame Law Review. Vol.82. No.5 (2007).

Moss, Marianna. *Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception*?. Loyola Consumer Law Review. Vol.18. No.2 (2006).

Luo, Jing 'Brad' dan Subha Ghosh. *Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future*. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol.7. No.2 (2009).

Irawan dan Bustani. *Analisis Pembatalan Merek Superman yang Memiliki Persamaan pada Keseluruhnya menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Nomor 1105K/PDT.SUS-HKI/2018)*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.3. No.1 (2020).

Mirfa, Enny. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.11. No.1 (2016).

Rifai, Tomy Pasca. *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.10. No.4 (2016).

Setiawan, Andry, Dewi Sulistianingsih dan Ivan Bhakti Yudistira. *Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under The Laws and Regulations* (*An Intellectual Property Law*). Journal of Indonesian Legal Studies. Vol.2. No.2 (2017).

Sujana, Donandi S. dan Pandu Adi Cakranegara. *The Implementation of Well-Known Trademarks Doctrine in Indonesian Commercial and Supreme Court*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.2 (2021).

Website

A&Co Law Firm. *Protection for Trademark Rights in Indonesia*, *These Are The Requirements for Obtaining One*. diakses dari https://aco-law.com/articles/protection-for-trademark-rights-these-are-the-requirements-for-obtaining-one/. diakses pada 25 November 2025.

BrownWinick Law Firm. *Trademark Consent and Coexistence Agreements*. diakses dari https://www.brownwinick.com/insights/trademark-consent-and-coexistence-agreements. diakses pada 25 November 2025.

Cohn Legal, PLLC. *Trademark Co-Existence Agreements: Here's How They Work*. diakses dari https://www.cohnlg.com/trademark-co-existence-agreements-heres-how-they-work/. diakses pada 25 November 2025.

TrademarkFactory®. *Types of Trademark Coexistence Agreements Explained*. diakses dari https://trademarkfactory.com/blog/types-of-trademark-coexistence-agreements/. diakses pada 25 November 2025.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *IP and Business: Trademark Coexistence*. diakses dari https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-and-business-trademark-coexistence-35523. diakses pada 25 November 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1961.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2935 K/Pdt/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1105K/PDT.SUS-HKI/2018.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

European Union. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks. Official Journal of the European Union L 299/25 (2008).

United States. Lanham Trademark Act 1946.

United Kingdom. Trade Marks Act 1994.

Singapore. Trade Marks Act 1998.

Court of Justice of the European Union (CJEU). Case C-273/00. Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt (2002) ECR I-11737.

Sumber Lain

European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*. Alicante: EUIPO. 2023.

United States Patent and Trademark Office (USPTO). *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*. Alexandria: USPTO. 2023.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Geneva: WIPO. 1999.

World Trade Organization (WTO). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. 1994.