

## KONSISTENSI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG ROKOK OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**Indra Utama Nasution**

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

E mail: [indrautama@gmail.com](mailto:indrautama@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis konsistensi administratif dalam pendaftaran merek dagang rokok oleh Kementerian Hukum dan HAM pasca-implementasi PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pengetatan regulasi terhadap deskriptor produk tembakau (seperti larangan kata *light*, *mild*, dan *premium*) menciptakan tantangan baru berupa homogenitas merek yang memicu lonjakan sengketa kemiripan visual dan fonetik (*passing off*). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif (Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand), penelitian ini menyoroti adanya inkonsistensi dalam penilaian merek serta mekanisme banding yang belum sepenuhnya transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan deskriptif tanpa parameter evaluatif yang baku menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi sistem pemeriksaan merek melalui pengadopsian analisis semiotik dan psikolinguistik, serta penguatan perlindungan merek non-tradisional dengan menginternalisasi prinsip *secondary meaning* dan *non-functionality*. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan harmoni antara perlindungan hak kekayaan intelektual, kepastian hukum, dan kepentingan kesehatan publik.

**Kata Kunci:** Merek Dagang, Produk Tembakau, PP No. 28 Tahun 2024, Konsistensi Administratif, Merek Non-Tradisional.

### **Abstract**

*This research analyzes the administrative consistency of cigarette trademark registration by the Ministry of Law and Human Rights following the implementation of Government Regulation (PP) No. 28 of 2024 concerning Health. The tightening of regulations regarding tobacco product descriptors (such as the prohibition of terms like "light," "mild," and "premium") creates new challenges in the form of brand homogenization, which triggers a surge in disputes over visual and phonetic similarities (passing off). Utilizing a normative juridical method and a comparative approach (United States, European Union, and Thailand), this study highlights inconsistencies in trademark assessments and an appeal mechanism that is not yet fully transparent. The findings indicate that descriptive restrictions without standardized evaluative parameters create legal uncertainty for business actors. This study recommends a reformulation of the trademark examination system through the integration of semiotic and psycholinguistic analysis, as well as strengthening the protection of non-traditional trademarks by internalizing the principles of secondary meaning and non-functionality. Such measures are essential to achieve harmony between intellectual property protection, legal certainty, and public health interests.*

**Keywords:** Trademarks, Tobacco Products, Government Regulation No. 28 of 2024, Administrative Consistency, Non-Traditional Trademarks.

## A. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu unsur utama dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memainkan peran strategis dalam perlindungan identitas, reputasi, dan nilai komersial suatu produk atau jasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah 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 seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Dalam konteks global, perlindungan merek bukan hanya melibatkan aspek ekonomi semata, melainkan juga aspek hukum, sosial, dan budaya. Berdasarkan laporan tahunan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*<sup>1</sup> tahun 2022, pendaftaran merek dagang global mengalami kenaikan signifikan, mencapai lebih dari 13,9 juta aplikasi, dengan peningkatan sebesar 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek sebagai aset tak berwujud (*intangible asset*) dalam meningkatkan daya saing produk.

Di Indonesia, industri tembakau termasuk industri strategis dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan lapangan kerja. Namun demikian, regulasi terhadap promosi dan pemasaran produk tembakau semakin diperketat sebagai bentuk implementasi perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, yang diperbarui melalui PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit melarang penggunaan istilah-istilah yang berkonotasi promosi seperti "light", "mild", "low tar", dan "premium" dalam penamaan dan kemasan produk rokok.

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari penyesatan konsumen yang mungkin menganggap bahwa produk tersebut lebih aman atau lebih sehat, padahal kandungan zat adiktifnya tetap sama. Akan tetapi, pembatasan ini secara tidak langsung menyempitkan ruang kreativitas dalam penamaan merek dagang rokok. Implikasinya, pelaku usaha memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk mengembangkan merek yang unik dan khas, sehingga berisiko menghasilkan merek-merek yang mirip satu sama lain, baik secara fonetik maupun visual atau bahkan lebih parah lagi berpotensi pada sengketa merek dagang.

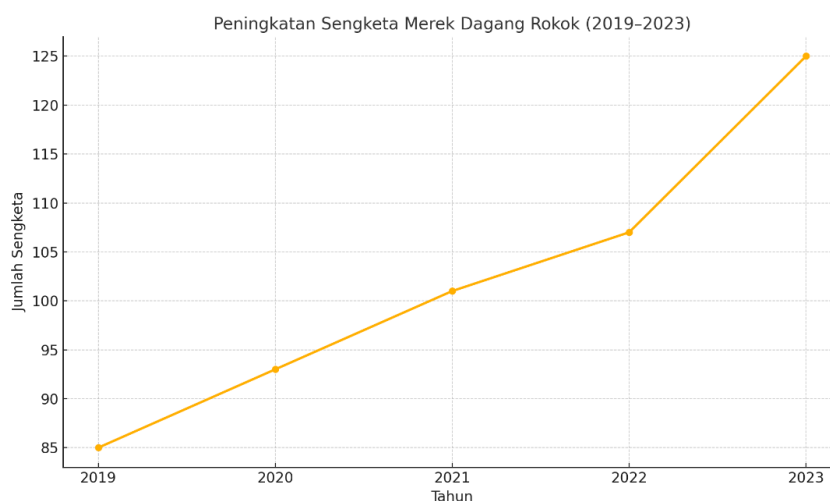
Beberapa kasus yang terjadi dari konflik merek yang menimbulkan polemik adalah kasus Gudang Garam vs Gudang Baru, yang telah disidangkan pada berbagai tingkat peradilan, termasuk putusan MA No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Dalam kasus tersebut, pengadilan menilai adanya itikad tidak baik dari pihak Gudang Baru yang mencoba mengecoh konsumen melalui kemiripan unsur merek dengan Gudang

---

<sup>1</sup> Emilio, *World Intellectual Property Indicators 2022*, WIPO World Intellectual Property Organization, 2022.

Garam<sup>2</sup> <sup>3</sup>. Kasus lain perkara sengketa Merek antara *Starbucks Corporation* Melawan *Sumatera Tobacco Trading Company* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)” dimana sengketa terjadi terjadi karena PT *Sumatra Tobacco Trading Company* (STTC) mendaftarkan merek “*Starbucks*” untuk produk rokok (kelas 34), yang secara fonetik, visual, dan semantik menyerupai merek terkenal “*Starbucks*” milik *Starbucks Corporation*, yang sudah didaftarkan dalam kelas berbeda (kelas 30) untuk kopi dan produk turunannya<sup>4</sup> <sup>5</sup>.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuhan peningkatan sebesar 47% dalam sengketa administratif atas merek dagang rokok yang didasarkan pada kesamaan visual, fonetik, atau asosiasi makna. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara pembatasan deskriptif dan munculnya potensi persengketaan merek. Visualisasi data ini digambarkan dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Sengketa Merek Dagang Rokok  
Sumber: DJKI RI (2019-2023)<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Fransisco Frisco Fernando, Rivat Maliqisyah Abbror, and Shahrazad Elmaniz, “Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Merek Rokok Gudang Garam Melawan Gudang Baru,” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 175–80, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4431>.

<sup>3</sup> Muhammad Dhafin, Hendro Saptono, and Mas’ut, “Implikasi Hukum Ketidapatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam,” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/IMPLIKASI>.

<sup>4</sup> Syarifah Lisa Andriati Andriati Fathiya Al’Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, “Analisis Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company,” *Loctus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 363, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154>.

<sup>5</sup> Firman Simarmata, O K Saidin, and Rosnidar Sembiring, “Analysis Of The Judge ’ S Legal Considerations On The Trademark Dispute Between Hongyunnhonghe Tobacco ( Group ) Co . Ltd And Pt Sumatera Tobacco Trading Company ( Study Of Supreme Court” 2, no. 4 (2024): 768–79.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham Republik Indonesia

Pada Gambar 1 dapat diterjemahkan dalam 5 tahun terakhir sejak 2019-2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana diawali pada tahun 2019 terdapat 85 kasus sengketa sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 125 kasus sengketa. Secara agregat pertambahan kasus nya sebanyak 40 kasus sengketa, hal ini menunjukkan bahwa sengketa merek dagang rokok ini menjadi perhatian dan perlu dilakukan telaah mendalam. Data tersebut juga diperkuat oleh temuan yang disampaikan oleh Mitchell<sup>7</sup> bahwa sektor produk tembakau cenderung mengalami homogenisasi branding akibat pembatasan deskriptif, yang pada akhirnya memicu konflik hukum karena kemiripan antar merek menjadi tidak terhindarkan. Studi yang dilakukan Jaya & Disemadi<sup>8</sup> menunjukkan bahwa lemahnya sanksi administratif terhadap pelanggaran merek menciptakan celah hukum bagi terulangnya kasus serupa.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terhadap konsistensi administratif dalam penerimaan dan penolakan pendaftaran merek dagang rokok di Indonesia?
2. Sejauh mana pembatasan deskriptif pada produk tembakau memicu homogenitas visual dan fonetik yang berpotensi meningkatkan sengketa kemiripan merek (*passing off*)?
3. Bagaimana perbandingan mekanisme banding administratif di Indonesia dengan negara lain (seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand) dalam menjamin transparansi serta akuntabilitas perlindungan HKI?
4. Bagaimana strategi reformulasi perlindungan merek non-tradisional di Indonesia melalui pengadopsian prinsip *secondary meaning* dan *non-functionality* untuk mewujudkan kepastian hukum?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis komparatif dan pendekatan doktrinal kritis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah sistem hukum positif terkait perlindungan merek non-tradisional di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik hukum di yurisdiksi lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Sedangkan pendekatan doktrinal kritis digunakan untuk menelaah konsistensi doktrin hukum dan praktik administrasi DJKI terkait pendaftaran dan perlindungan merek non-tradisional.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni melakukan evaluasi mendalam terhadap kerangka normatif dan praktik administratif

---

<sup>7</sup> Andrew Mitchell and Elizabeth Sheargold, "Protecting the Autonomy of States to Enact Tobacco Control Measures under Trade and Investment Agreements," Tobacco Control 24, no. E2 (2015): e147-53, <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051853>.

<sup>8</sup> Dedi Jaya and Hari Sutra Disemadi, "Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic," Widya Yuridika 5, no. 2 (2022): 265, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3504>.

dalam konteks pendaftaran dan perlindungan merek non-tradisional di sektor industri yang diatur secara ketat (tembakau). Sebagaimana ditegaskan oleh Hutchinson<sup>9</sup> dalam *Legal Research: Law and Method*, metode normatif dan komparatif relevan untuk menganalisis evolusi dan inkonsistensi kebijakan hukum dalam sistem modern yang dinamis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: pertama, bahan hukum primer: Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, PP No. 28 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Agung terkait kasus merek seperti MA No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan MA No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Kedua, bahan hukum sekunder: Artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus seperti dari *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, *World Intellectual Property Indicators* (WIPO), dan *WIPO Magazine*. Ketiga, bahan non-hukum: Laporan praktik terbaik dari EUIPO, USPTO, dan IP Australia terkait reformulasi perlindungan merek non-tradisional.

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan struktur hukum yang ada, serta komparatif yuridis guna membandingkan antara ketentuan normatif di Indonesia dengan standar internasional. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk menilai keselarasan norma, sedangkan analisis konten dilakukan terhadap dokumen putusan, praktik DJKI, dan kebijakan administratif.

Untuk menjaga validitas analisis, digunakan triangulasi hukum dengan membandingkan norma, doktrin, dan yurisprudensi serta membandingkannya secara lintas yurisdiksi. Validitas eksternal didukung dengan penggunaan sumber dari jurnal terindeks Scopus, misalnya: Dinwoodie & Gangjee<sup>10</sup> Mitchell and Sheargold<sup>11</sup>.

Metode ini dirancang untuk menjawab kebutuhan studi interdisipliner antara hukum, komunikasi visual, dan persepsi konsumen dalam konteks pembatasan ekspresi merek (*brand expression*) di sektor *highly regulated products* seperti tembakau. Reformulasi sistem hukum yang menjadi rekomendasi ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan bentuk merek kontemporer dan kerangka hukum yang masih konservatif.

Dengan pendekatan metodologis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan keluaran berupa rumusan model perlindungan hukum merek non-tradisional yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan konvergensi visual antar merek, serta sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, keadilan kompetitif, dan kepastian hukum.

### C. PEMBAHASAN

---

<sup>9</sup> T C M Hutchinson and T Hutchinson, *Researching and Writing in Law, Researching and Writing in Law* (Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=JPD4SAAACAAJ>.

<sup>10</sup> Dev S Gangjee Graeme B Dinwoodie, "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law," no. 83 (2015).

<sup>11</sup> Mitchell and Sheargold, "Protecting the Autonomy of States to Enact Tobacco Control Measures under Trade and Investment Agreements."

Pada bagian ini akan disajikan beberapa pembahasan yang dirumuskan dalam pendahuluan meliputi analisis konsistensi penerimaan dan penolakan merek dagang, Pembatasan Deskriptif dan Potensi Kemiripan Merek, Sistem Banding dan Keberatan: Kelemahan dan Potensi Perbaikan serta analisis reformulasi sistem perlindungan merek non tradisional di Indonesia. Adapun studi kasus pasca-implementasi Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

### 1. Analisis Konsistensi Penerimaan & Penolakan Merek Dagang

PP yang baru mengandung larangan yang lebih eksplisit terhadap segala bentuk promosi terselubung, termasuk melalui merek dagang. Hal ini mencakup larangan terhadap penggunaan istilah, gambar, atau simbol yang dapat mengasosiasikan produk tembakau dengan kesehatan, gaya hidup positif, atau target anak-anak. Namun substansi pada pelanggaran merek dagang seperti *mild* atau unsur yang memiliki kesamaan pada prinsipnya tidak memiliki perubahan yang signifikan.

Analisis terhadap 20 data permohonan merek rokok menunjukkan adanya ketidakkonsistenan: beberapa merek dengan istilah metaforis yang kuat seperti "Rokok Juara, Kretek Hebat" diterima, sementara merek lain seperti "Rokok Sehat" ditolak dengan alasan menyesatkan. Padahal, keduanya sama-sama mengandung konotasi yang dapat dianggap promosi terselubung. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem interpretasi hukum yang konsisten, lemahnya penerapan norma dan ketiadaan pedoman evaluatif teknis yang baku. Penjelasan lebih lanjut terhadap 20 data permohonan merek dagang rokok di Indonesia yang diajukan dalam rentang tahun 2020–2024 mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan signifikan dalam proses penerimaan dan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ketidakkonsistenan ini mencakup aspek penalaran hukum, penerapan prinsip *misleading marks*, serta kurangnya pedoman teknis evaluatif yang baku bagi pemeriksa merek. Adapun beberapa contoh permohonan merek rokok yang diterima seperti rokok juara, kretek hebat, nikmat asap, juara *mild*, djiwa bahagia, *lasmo* manis, dukun kretek, si hebat, *ngudud elok*, aroma pemenang. Sedangkan merek berikut ini ditolak: rokok sehat, kretek aman, tanpa racun, kesehatan jiwa, nikmat menyehatkan, *smart* kretek, *healthy leaf*, organik, *safety smoke* dan *tobacco balance*.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum komparatif, inkonsistensi tersebut menunjukkan deviasi dari prinsip *legal certainty* dan *consistency in administrative decision making* yang merupakan pilar utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Dinwoodie dan Gangjee<sup>12</sup> dalam *International Review of Intellectual Property and Competition Law* menegaskan bahwa sistem merek modern harus mengedepankan konsistensi interpretatif berbasis preseden administratif agar tidak terjadi disparitas dalam kasus yang serupa. Ketika istilah seperti "juara" dan "hebat" yang secara semiotik juga membangun asosiasi kualitas superior diterima, sementara istilah "sehat" ditolak, maka hal ini menunjukkan bahwa DJKI belum menerapkan kerangka

<sup>12</sup> Graeme B Dinwoodie, "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law."

analisis semiotik dan psikolinguistik secara komprehensif dalam menilai dampak tanda terhadap persepsi publik. Freeman<sup>13</sup> dalam *Tobacco Control* bahkan menegaskan bahwa seluruh bentuk klaim implisit yang membangun persepsi positif terhadap produk tembakau baik eksplisit maupun metaforis memiliki potensi menyesatkan konsumen, sehingga seharusnya diuji dengan parameter yang sama.

Inkonsistensi ini juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketiadaan pedoman teknis evaluatif yang baku dan terstandarisasi. Kur & Senftleben<sup>14</sup> menekankan bahwa dalam sektor *highly regulated products* seperti tembakau, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan analisis linguistik, semiotik, dan perilaku konsumen dalam proses pemeriksaan merek. Tanpa instrumen tersebut, penilaian cenderung bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi individual pemeriksa, yang pada akhirnya menimbulkan disparitas keputusan administratif. Hal ini sejalan dengan temuan Mitchell<sup>15</sup> dalam *Journal of Intellectual Property Law & Practice* yang menyatakan bahwa pembatasan deskriptif dalam industri tembakau justru meningkatkan homogenisasi merek, sehingga menuntut adanya standar evaluasi yang lebih ketat dan konsisten untuk mencegah konflik hukum.

Dari sudut pandang asas hukum, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *fairness in administrative adjudication*. Gervais<sup>16</sup> dalam *Journal of World Intellectual Property* menegaskan bahwa ketidakseragaman dalam penilaian merek tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan inovasi. Dalam konteks Indonesia, ketidakkonsistenan tersebut semakin problematis karena belum adanya sistem *precedent-based administrative system* yang dapat dijadikan rujukan oleh pemeriksa maupun pemohon. Akibatnya, setiap permohonan dinilai secara kasuistik tanpa adanya standar interpretasi yang terakumulasi secara institusional.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perbandingan 20 data permohonan merek rokok tidak sekadar menunjukkan inkonsistensi administratif, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi interpretasi hukum merek di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformulasi sistem pemeriksaan merek yang mengadopsi pendekatan berbasis bukti (*evidence-based assessment*), termasuk penggunaan survei persepsi konsumen, analisis semiotik, serta pembangunan basis data preseden administratif. Tanpa langkah tersebut, potensi inkonsistensi akan terus berulang dan melemahkan kredibilitas sistem perlindungan merek nasional dalam konteks global.

---

<sup>13</sup> Becky Freeman, Simon Chapman, and Matthew Rimmer, "The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products," *Addiction* 103, no. 4 (2008): 580-90, <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02145.x>.

<sup>14</sup> Martin Senftleben Annette Kur, *European Trade Mark Law*, 2017.

<sup>15</sup> Mitchell and Sheargold, "Protecting the Autonomy of States to Enact Tobacco Control Measures under Trade and Investment Agreements."

<sup>16</sup> Daniel J Gervais, "The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis," (No Title), 1998.

Menurut dokumen keberatan dan hasil pencatatan keputusan DJKI yang dirangkum dari basis data publik Kemenkumham, alasan umum penolakan untuk kelompok yang ditolak adalah karena dianggap menyesatkan konsumen (*misleading*) dan bertentangan dengan PP 109/2012 dan PP 28/2024 tentang pelarangan promosi yang berpotensi memberikan persepsi bahwa rokok tidak berbahaya. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah lemahnya dasar konseptual yang membedakan antara istilah seperti “Juara” atau “Hebat” (yang diterima) dan istilah seperti “Sehat” atau “Aman” (yang ditolak). Padahal, secara semiotik dan psikologis, keduanya mengandung unsur promosi implisit terhadap kualitas produk dan membentuk citra positif di benak konsumen.

Dalam kerangka hukum merek, baik *misleading mark* maupun *deceptive suggestion* seharusnya tunduk pada uji objektif berbasis persepsi konsumen dan tidak semata didasarkan pada impresi subjektif pemeriksa. Hal ini sejalan dengan standar internasional seperti yang diatur dalam *Article 6quinquies (B) Paris Convention*, di mana evaluasi kebenaran deskripsi merek harus disertai dengan kajian dampak terhadap persepsi pasar. Penelitian oleh Freeman<sup>17</sup> dalam *Tobacco Control* juga menegaskan bahwa istilah yang terdengar positif—meskipun tidak menyatakan “aman” secara eksplisit—masih dapat memengaruhi keputusan merokok terutama di kalangan remaja. Oleh karena itu, tanpa adanya sistem klasifikasi semiotik dan alat bantu interpretasi yang objektif, sistem DJKI berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak setara.

Maka dari itu, urgensi pembentukan pedoman evaluasi teknis berbasis semiotik dan psikolinguistik sangat mendesak. Pemeriksa merek seharusnya dibekali instrumen yang tidak hanya bersifat hukum normatif, tetapi juga didukung oleh analisis linguistik dan survei dampak komunikasi terhadap konsumen. Sebagaimana diterapkan oleh EUIPO dan USPTO, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kata terhadap persepsi masyarakat awam secara agregat.

Hasil telaah dari jurnal JALAKOTEK: *Journal of Accounting Law Communication and Technology*<sup>18</sup> menyoroti peran penting kekuatan alat bukti dalam membuktikan adanya pelanggaran merek dan potensi *passing off* dalam kasus Gudang Garam vs Gudang Baru. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti visual, fonetik, dan penyajian produk menjadi penentu utama dalam membuktikan adanya kemiripan dan itikad tidak baik. Penelitian ini menguatkan prinsip bahwa dalam sengketa merek, tidak diperlukan kesamaan total, melainkan cukup adanya "kesan persamaan" yang dapat membingungkan konsumen.

Kasus ini juga memperkuat konsep perlindungan konsumen dalam konteks hukum merek. Ketika dua produk memiliki kemiripan nama, warna, desain, dan elemen branding lainnya, risiko konsumen salah pilih produk meningkat. Dalam UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 21 dan 100 menegaskan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam penyampaian identitas produk kepada publik. Oleh karena itu, sistem

<sup>17</sup> Freeman, Chapman, and Rimmer, “*The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products.*”

<sup>18</sup> Fernando, Abbror, and Elmaniz, “*Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Merek Rokok Gudang Garam Melawan Gudang Baru.*”

perlindungan merek tidak hanya penting untuk pelaku usaha, melainkan juga untuk menjamin keadilan informasi dan keputusan pembelian konsumen.

Putusan pengadilan dalam perkara Gudang Garam melawan Gudang Baru pada akhirnya menjadi landasan yurisprudensi penting untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dalam mendaftarkan dan menggunakan merek. Hal ini semakin krusial dalam konteks sektor industri seperti tembakau, di mana ruang lingkup komunikasi visual terbatas akibat regulasi kesehatan.

Berdasarkan konteks penerimaan dan penolakan, isu ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus Gudang Garam vs Gudang Baru sebagaimana dikaji dalam jurnal Diponegoro *Law Journal* oleh Dhafin (2023).<sup>19</sup> menjadi contoh nyata lemahnya efektivitas hukum kekayaan intelektual dalam praktik di Indonesia. Ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 menimbulkan preseden buruk atas lemahnya pelaksanaan hukum, meskipun putusan telah menyatakan secara jelas bahwa merek Gudang Baru meniru dan merugikan Gudang Garam.

Putusan tersebut tidak serta merta membuat pelaku menghentikan pelanggaran. Implikasi dari ketidakpatuhan ini meluas, tidak hanya kepada pemilik merek sah, tetapi juga terhadap persepsi publik dan kepastian hukum nasional. Adapun penegakan putusan dapat dilakukan dengan peningkatan kewenangan eksekusi DJKI terhadap pembatalan pendaftaran merek dengan dukungan aparat penegak hukum, kemudian pemanfaatan Pasal 100 dan 102 UU No. 20 Tahun 2016 untuk mengenakan sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggar serta penetapan *blacklist* merek dan pemohon yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad buruk.

Jika tidak diantisipasi, pelanggaran terhadap merek terkenal (*well-known marks*) seperti Gudang Garam dapat merusak kredibilitas sistem perlindungan HAKI Indonesia di mata internasional. Ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks persiapan masuknya Indonesia lebih dalam dalam kerangka perdagangan internasional dan integrasi pasar regional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) atau mitra perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara di kawasan asia-pasifik termasuk Indonesia.

Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan bukan hanya pelanggaran individual, tetapi juga menandakan kelemahan sistemik yang harus diperbaiki melalui regulasi teknis dan strategi kelembagaan berbasis keadilan, efisiensi, dan penegakan hukum progresif. Adapun pembaharuan kebijakan dapat dilakukan dengan pemeriksaan merek di DJKI dilengkapi dengan pelatihan berbasis kasus sengketa aktual untuk menilai risiko *consumer confusion* secara kontekstual, kemudian sistem pendaftaran merek dilengkapi dengan pengujian semiotik lanjutan dan simulasi publik terhadap reaksi visual merek dan yang terakhir perlu dilakukan riset konsumen digunakan sebagai alat bantu bukti yang valid dalam kasus keberatan dan pembatalan merek.

---

<sup>19</sup> Dhafin, Saptono, and Mas'ut, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam."

Dengan memperkuat pendekatan berbasis perlindungan konsumen, sistem hukum merek di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap kompleksitas pasar dan lebih responsif terhadap dinamika perdagangan yang menjunjung keadilan serta transparansi informasi produk.

## 2. Pembatasan Deskriptif dan Potensi Kemiripan Merek

Dalam PP No. 109 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2024, terdapat larangan eksplisit penggunaan kata-kata seperti "light", "mild", "premium", atau istilah lain yang mengesankan kualitas lebih baik atau risiko kesehatan yang lebih rendah. Hal ini membatasi pilihan kata yang dapat digunakan oleh produsen rokok dalam mendaftarkan merek dagangnya. Pembatasan tersebut, meskipun sejalan dengan prinsip perlindungan kesehatan publik, justru menciptakan situasi di mana produsen rokok cenderung menggunakan kata-kata netral atau metaforis yang saling menyerupai, sehingga berpotensi tinggi menimbulkan dispute atau keberatan pendaftaran merek oleh pihak lain. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah misinformasi konsumen terhadap risiko kesehatan, sebagaimana dikaji dalam penelitian oleh Freeman et al.<sup>20</sup> di *Tobacco Control* dan Chapman & Carter di *BMJ Global Health*.<sup>21</sup>

Pembatasan ini justru menimbulkan implikasi hukum dan administratif dalam sistem pendaftaran merek. Para produsen mengalami penyempitan pilihan diksi, yang menyebabkan meningkatnya jumlah merek yang mirip secara fonetik dan visual. Hal ini memunculkan konflik hukum atas dasar kesamaan pokok, sebagaimana dianalisis oleh Gervais<sup>22</sup> dalam *Journal of World Intellectual Property*, yang menyatakan bahwa pembatasan komunikasi merek seringkali meningkatkan homogenisasi identitas visual dan verbal antar produk.

Studi oleh Mitchell<sup>23</sup> dalam *Journal of Intellectual Property Law & Practice* menyatakan bahwa pembatasan deskriptif pada industri tembakau cenderung meningkatkan homogenitas *branding*, yang jika tidak disertai mekanisme klasifikasi dan banding yang kuat akan menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ASEAN, Thailand mengantisipasi hal ini dengan menerapkan klasifikasi merek visual dan semiotik secara sistematis serta database kemiripan merek.

Kasus Nestlé *versus* Mondelez di Pengadilan Umum Uni Eropa menegaskan kompleksitas ini, di mana upaya Nestlé untuk mendaftarkan bentuk batangan cokelat "KitKat" sebagai merek tiga dimensi ditolak karena dianggap tidak memiliki *distinctiveness* (keunikan) yang cukup di seluruh wilayah UE. Meskipun Nestlé berhasil membuktikan keunikan di 10 negara anggota, kegagalan membuktikan di

<sup>20</sup> Freeman, Chapman, and Rimmer, "The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products."

<sup>21</sup> S. Chapman and S. M. Carter, "'Avoid Health Warnings on All Tobacco Products for Just as Long as We Can': A History of Australian Tobacco Industry Efforts to Avoid, Delay and Dilute Health Warnings on Cigarettes," *Tobacco Control* 12, no. SUPPL. III (2003): 13-22, [https://doi.org/10.1136/tc.12.suppl\\_3.iii13](https://doi.org/10.1136/tc.12.suppl_3.iii13).

<sup>22</sup> Wipo-wto Colloquium Papers, *Wipo-Wto Colloquium Papers*, vol. 12, 2010.

<sup>23</sup> Mitchell and Sheargold, "Protecting the Autonomy of States to Enact Tobacco Control Measures under Trade and Investment Agreements."

beberapa negara seperti Irlandia dan Yunani menyebabkan pendaftaran tersebut dibatalkan. Putusan ini menunjukkan bahwa bukti keunikan merek harus merata secara teritorial untuk merek non-kata yang tidak memiliki karakteristik bawaan (*inherent distinctiveness*).

Implikasinya terhadap konteks Indonesia sangat relevan: dengan adanya pembatasan kata-kata deskriptif dan promosi terselubung pada merek rokok, maka pilihan penamaan menjadi sangat terbatas. Hal ini berpotensi mendorong homogenisasi merek dan meningkatkan risiko konflik atas kemiripan merek dagang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat sistem klasifikasi semantik dan pengujian visual terhadap permohonan merek, agar dapat mengantisipasi dan menavigasi kompleksitas yang serupa sebagaimana dialami yurisdiksi lain seperti Uni Eropa. Selain itu, Indonesia perlu membangun *precedent-based system* yang mampu membimbing penilai merek dalam memahami batasan-batasan *distinctiveness* baik yang diperoleh (*acquired*) maupun yang melekat secara bawaan (*inherent*).

### 3. Sistem Banding dan Keberatan: Kelemahan dan Potensi Perbaikan

Dalam konteks ini, penting mengkaji studi oleh Junimart<sup>24</sup> menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kelemahan dalam sistem evaluasi dan klasifikasi merek non-tradisional. Negara seperti Amerika Serikat menerapkan standar pembuktian *secondary meaning dan non-functionality* untuk menilai keabsahan bentuk merek tiga dimensi<sup>25</sup>. Sementara itu, Australia dan Thailand telah mengintegrasikan sistem preseden administratif untuk menghindari konflik berulang.

Temuan studi Junimart<sup>26</sup> menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tumpang tindih regulatif antara Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 dan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000. Berbeda dengan Amerika dan Australia yang telah memiliki sistem klasifikasi yang tegas dan evaluasi yang ketat terhadap kekhasan (*inherent distinctiveness*) serta pemisahan antara fungsi estetika dan fungsi identifikasi dagang. Ketidaktegasan ini berdampak langsung pada sulitnya membedakan produk legal dan ilegal di pasar, apalagi dalam sektor tembakau yang menghadapi regulasi ketat.

Indonesia belum memiliki sistem banding administratif merek dagang yang bersifat terbuka dan akuntabel seperti negara-negara maju. Hal ini berbeda dengan:

- Malaysia: Banding dilakukan melalui *MyIPO* dengan waktu dan mekanisme yang jelas.
- Thailand: Thailand IP *Office* memiliki panel khusus untuk sengketa HAKI.
- Jerman: Kantor Paten Jerman (DPMA) mengizinkan banding administratif dengan tinjauan yudisial terbuka.

---

<sup>24</sup> Rina S Shahrullah, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi Dan Desain Industri : Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia , Amerika Dan Australia Junimart Girsang Florianus Yudhi Priyo Amboro" 6, no. 1 (2021): 60-81.

<sup>25</sup> Graeme B Dinwoodie, "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law."

<sup>26</sup> Shahrullah, Hukum, and Batam, "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi Dan Desain Industri : Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia , Amerika Dan Australia Junimart Girsang Florianus Yudhi Priyo Amboro."

- Amerika Serikat: USPTO menerapkan proses banding melalui TTAB (*Trademark Trial and Appeal Board*) yang bersifat publik.

Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip transparansi administratif dan mekanisme banding publik sebagaimana diatur dalam TRIPS. Dalam *Transition and Coherence in Intellectual Property law*,<sup>27</sup> dinyatakan bahwa negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam integrasi kebijakan kesehatan dan perlindungan merek secara holistik. Negara-negara di ASEAN dan Uni Eropa telah mulai memasukkan perspektif kesehatan dalam kebijakan HAKI. Misalnya, Thailand melarang merek dengan elemen visual yang meniru makanan anak-anak atau yang mencitrakan gaya hidup aktif. Di Eropa, Uni Eropa telah mengharmonisasikan aturan pelabelan rokok melalui *Tobacco Products Directive* (TPD).

Studi oleh Kur & Drexel<sup>28</sup> di IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, menyarankan pembentukan sistem evaluasi berbasis risiko yang menggabungkan uji linguistik, semiotik, dan survei konsumen dalam proses pemeriksaan merek. Sistem semacam ini telah diterapkan di Singapura dan Uni Eropa untuk sektor regulatif tinggi seperti farmasi dan tembakau. Oleh karena itu, dalam konteks pasca-PP No. 28 Tahun 2024, diperlukan sinkronisasi regulasi antara UU merek dan peraturan sektoral kesehatan, penerapan uji semiotik dan linguistik dalam sistem pemeriksaan merek oleh DJKI, pembangunan sistem preseden administratif sebagai referensi penilaian yang konsisten, peningkatan pelatihan bagi pemeriksa merek dengan pendekatan lintas disiplin hukum, komunikasi, dan psikologi konsumen serta transparansi dalam penyusunan putusan administratif dan pengadilan untuk membentuk akuntabilitas sistem pendaftaran merek. Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang rokok dapat berkembang menjadi lebih adil, konsisten, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan regulatif dan dinamika pasar.

#### 4. Analisis Reformulasi Sistem Perlindungan Merek Non Tradisional di Indonesia

Implikasinya terhadap konteks Indonesia sangat relevan: dengan adanya pembatasan kata-kata deskriptif dan promosi terselubung pada merek rokok, maka pilihan penamaan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan tekanan terhadap pelaku usaha untuk mencari diferensiasi melalui bentuk dan simbol non-verbal, yang berisiko menimbulkan konflik dengan produk lain apabila sistem klasifikasi bentuk dan citra visual tidak memadai. Oleh karena itu, penguatan terhadap instrumen klasifikasi semantik dan visual perlu segera dilakukan melalui revisi dan sinkronisasi antara UU No. 20 Tahun 2016 dan UU No. 31 Tahun 2000.

---

<sup>27</sup> Ansgar Ohly Niklas Bruun, Graeme B. Dinwoodie, Marianne Levin, *Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur*, Cambridge Intellectual Property and Information Law (Cambridge University Press, 2021).

<sup>28</sup> Josef Drexel and Annette Kur, *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future* (Bloomsbury Publishing, 2005).

Berdasarkan data WIPO<sup>29</sup>, lebih dari 30% permohonan sengketa internasional atas merek non-tradisional berasal dari ketidaksesuaian interpretasi antara fungsi estetik dan fungsi identitas dagang. Fakta ini menegaskan pentingnya standar yang ketat terhadap pembuktian *secondary meaning* dan *non-functionality* sebagaimana dipraktikkan dalam sistem hukum Amerika Serikat melalui *Lanham Act* dan hukum desain Australia. Negara-negara tersebut mewajibkan bentuk yang dilindungi tidak sekadar indah atau efisien, tetapi harus memiliki keunikan yang dapat dikenali konsumen secara konsisten.

Perkembangan sistem kekayaan intelektual global menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap perlindungan non-traditional trademarks (NTTs), seperti merek tiga dimensi, suara, gerakan, warna, bahkan hologram. Namun demikian, perlindungan terhadap NTTs masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi pembuktian, kerangka hukum, maupun penerimaan administratif. Di Indonesia, meskipun UU No. 20 Tahun 2016 telah membuka ruang perlindungan terhadap merek non-tradisional, implementasinya masih terbatas dan sering kali inkonsisten. Hal ini menuntut reformulasi sistem perlindungan agar dapat menjawab tantangan yuridis, teknis, dan konseptual dalam pendaftaran dan perlindungan merek non-tradisional.

### **Tantangan Teoritis dan Yuridis dalam Perlindungan Merek Non-Tradisional**

Merek non-tradisional sering kali tidak memiliki representasi visual konvensional. Penelitian oleh Kur & Senftleben dalam IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*<sup>30</sup> menyoroti bahwa doktrin graphical representation yang semula menjadi syarat utama telah dianggap usang. Perkembangan teknologi memungkinkan perekaman suara, warna, dan bahkan gerakan secara digital sebagai alat identifikasi komersial. Oleh karena itu, sistem hukum modern seperti yang diterapkan di Uni Eropa telah menggantikan syarat grafis dengan konsep clear and precise representation<sup>31</sup>.

Namun di Indonesia, kendala ini masih ditemui dalam praktik pendaftaran. DJKI belum memiliki infrastruktur administratif dan hukum untuk menerima bentuk representasi non-konvensional secara luas. Merek suara, misalnya, baru terbuka namun belum ada satu pun pendaftaran resmi yang berhasil disahkan hingga 2024.<sup>32</sup>

### **Model Pembuktian: Secondary Meaning dan Non-Functionality**

Salah satu syarat utama dalam perlindungan NTTs adalah pembuktian bahwa tanda tersebut memiliki *secondary meaning*, yaitu asosiasi yang melekat di benak konsumen sebagai identifikasi asal produk. Franklyn (2019) menekankan pentingnya bukti survei konsumen, volume penjualan, dan lamanya penggunaan sebagai bukti tambahan untuk pengakuan merek non-tradisional. Amerika Serikat telah

<sup>29</sup> Emilio, *World Intellectual Property Indicators 2022*.

<sup>30</sup> Graeme B Dinwoodie, "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law."

<sup>31</sup> Lisa P Lukose, "Non-Traditional Trademarks: A Critique," *Journal of the Indian Law Institute*, 2015, 197-215.

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kekayaan Intelektual Indonesia Dalam Angka," 2023, <https://www.dgip.go.id/unduh/statistik-konten>.

menerapkan prinsip ini melalui berbagai putusan USPTO dan pengadilan federal Dinwoodie & Gangjee<sup>33</sup>. Studi oleh Senftleben<sup>34</sup> dalam *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives* menunjukkan bahwa bentuk atau desain produk yang bersifat fungsional tidak dapat diberi perlindungan merek karena akan menimbulkan distorsi pasar dan monopoli bentuk. Oleh karena itu, prinsip *non-functionality* menjadi dasar eksklusif penting. Indonesia belum secara eksplisit mengadopsi dua prinsip tersebut, sehingga memicu multitafsir di kalangan pemohon dan pemeriksa merek.

Prinsip *secondary meaning* dan *non-functionality* dari sistem hukum merek di Amerika Serikat dan Uni Eropa menawarkan solusi teknis yang sangat relevan untuk mengatasi inkonsistensi dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, khususnya dalam sektor yang *highly regulated* seperti produk tembakau. Dalam praktik hukum Amerika Serikat berdasarkan *Lanham Act*, suatu tanda yang pada awalnya bersifat deskriptif atau tidak memiliki daya pembeda (*non-distinctive*) tetap dapat memperoleh perlindungan hukum apabila mampu membuktikan adanya *secondary meaning*, yaitu kondisi di mana konsumen mengasosiasikan tanda tersebut secara langsung dengan sumber komersial tertentu. Pembuktian ini tidak bersifat subjektif, melainkan berbasis evidensi empiris seperti survei konsumen, durasi penggunaan, intensitas promosi, serta volume penjualan<sup>35</sup>. Pendekatan ini menempatkan persepsi konsumen sebagai parameter utama, sehingga mengurangi ruang interpretasi subjektif oleh otoritas pendaftaran.

Dalam konteks Indonesia, prinsip *secondary meaning* dapat diadopsi sebagai mekanisme korektif terhadap keterbatasan akibat pembatasan deskriptif dalam regulasi tembakau. Sebagaimana terlihat dalam perbandingan 20 data permohonan merek rokok, banyak istilah yang bersifat metaforis atau generik digunakan karena keterbatasan diksi akibat regulasi kesehatan. Dalam kondisi ini, penilaian tidak cukup hanya berbasis pada bentuk linguistik atau semantik, tetapi harus mempertimbangkan apakah tanda tersebut telah memperoleh makna sekunder di benak konsumen. Dengan demikian, DJKI dapat mengembangkan pedoman teknis yang mensyaratkan bukti empiris, misalnya melalui *consumer perception survey*, untuk menentukan apakah suatu merek layak diberikan perlindungan meskipun secara inheren lemah. Hal ini sejalan dengan pandangan Senftleben<sup>36</sup> yang menegaskan bahwa dalam sistem modern, *distinctiveness* tidak lagi semata-mata bersifat inheren, tetapi juga dapat diperoleh melalui penggunaan yang intensif di pasar.

Di sisi lain, prinsip *non-functionality* yang berkembang dalam sistem hukum AS dan UE juga memiliki relevansi signifikan sebagai instrumen teknis untuk memperkuat konsistensi penilaian merek di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu fitur tidak dapat dilindungi sebagai merek apabila fitur tersebut memiliki fungsi teknis atau memberikan keunggulan utilitarian terhadap produk, karena hal tersebut

<sup>33</sup> Graeme B Dinwoodie, "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law."

<sup>34</sup> Irene Calboli and Martin Senftleben, *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives* (Oxford University Press, 2018).

<sup>35</sup> Graeme B Dinwoodie, "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law."

<sup>36</sup> Calboli and Senftleben, *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*.

akan menciptakan monopoli yang tidak adil dalam pasar. Dalam putusan-putusan pengadilan AS dan praktik EUIPO, uji *functionality* dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan merek tidak digunakan untuk mengunci elemen yang seharusnya berada dalam domain publik<sup>37</sup>. Dalam konteks industri tembakau, prinsip ini menjadi penting terutama ketika pelaku usaha mulai beralih ke diferensiasi non-verbal, seperti desain kemasan, warna, atau bentuk produk, akibat pembatasan kata-kata promosi.

Jika prinsip *non-functionality* tidak diterapkan secara ketat di Indonesia, maka terdapat risiko bahwa elemen desain yang bersifat fungsional atau umum akan diklaim sebagai merek eksklusif, yang pada akhirnya menghambat kompetisi sehat dan memperbesar potensi sengketa. Oleh karena itu, DJKI perlu mengembangkan instrumen evaluasi yang mampu membedakan antara elemen estetis yang berfungsi sebagai identitas dagang dan elemen yang memiliki fungsi teknis atau komersial. Pendekatan ini telah diterapkan secara sistematis di Uni Eropa melalui standar *absolute grounds for refusal*, dimana suatu tanda ditolak apabila tidak memenuhi kriteria *distinctiveness* atau bersifat fungsional secara teknis<sup>38</sup>.

Integrasi kedua prinsip ini dalam sistem Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah teknis. Pertama, penyusunan pedoman evaluasi berbasis bukti (*evidence-based guidelines*) yang mensyaratkan pembuktian *secondary meaning* untuk merek yang bersifat lemah atau *borderline*. Kedua, penerapan uji *non-functionality* secara eksplisit dalam proses pemeriksaan merek, terutama untuk elemen visual dan non-tradisional. Ketiga, pengembangan sistem basis data preseden administratif yang memuat putusan-putusan sebelumnya sebagai rujukan interpretasi, sehingga mengurangi disparitas penilaian antar kasus. Keempat, peningkatan kapasitas pemeriksa melalui pelatihan lintas disiplin yang mencakup aspek hukum, semiotik, dan perilaku konsumen.

Dengan mengadopsi prinsip *secondary meaning* dan *non-functionality* secara sistematis, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam pendaftaran merek, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Pendekatan ini juga akan mendekatkan sistem hukum Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dikembangkan dalam praktik USPTO dan EUIPO, sehingga meningkatkan kredibilitas sistem HKI nasional dalam konteks global.

### **Praktek Negara Lain dan Urgensi *Precedent-Based System***

Uni Eropa melalui EUIPO dan *General Court* telah membentuk ribuan putusan preseden terkait merek non-tradisional. Kasus KitKat<sup>39</sup> pembuktian bahwa merek tiga dimensi tidak hanya cukup di sebagian negara anggota, tetapi harus berlaku di seluruh yurisdiksi UE. Ini menunjukkan tingginya standar pembuktian dalam sistem multinasional. Sementara itu, Australia memperbolehkan pendaftaran merek bentuk

<sup>37</sup> Gervais, "The TRIPS Agreement: *Drafting History and Analysis*."

<sup>38</sup> Annette Kur, *European Trade Mark Law*.

<sup>39</sup> Alexandre Le Péru, "Branding and Territories: *The Conflict of Applying Domestic Laws to Universal Trademarks*," 2004.

dan suara dengan persyaratan dokumentasi yang ketat. Laporan IP Australia<sup>40</sup> menyarankan penguatan kolaborasi antara otoritas pendaftaran dan asosiasi industri untuk memastikan kejelasan komunikasi bentuk dan fungsi komersial merek.

Di Indonesia, belum ada sistem preseden administratif yang dapat dirujuk oleh pemohon atau pemeriksa. Ketidakpastian ini menyebabkan disparitas keputusan atas kasus serupa. Untuk itu, dibutuhkan basis data putusan administratif dan sistem klasifikasi semantik yang terintegrasi<sup>41</sup>.

Dengan demikian, Indonesia perlu membangun *precedent-based system* yang mampu membimbing penilai merek dalam memahami batasan-batasan distinctiveness baik yang diperoleh (*acquired*) maupun yang melekat secara bawaan (*inherent*), dengan dukungan riset visual, uji pasar, serta basis data semiotik nasional untuk mencegah tumpang tindih pengakuan terhadap elemen visual atau bentuk dalam pasar domestik maupun ekspor.

Reformulasi ini juga perlu diiringi dengan:

- Pembentukan direktori nasional merek non-tradisional yang mencakup gambar, suara, bentuk, dan konfigurasi kemasan;
- Penyesuaian regulasi teknis DJKI untuk pendaftaran merek 3D, termasuk keharusan dokumentasi dari berbagai sisi visual serta penjelasan penggunaan dalam praktik perdagangan;
- Pelatihan terstruktur bagi pemeriksa merek agar mampu menilai karakteristik bentuk secara semiotik, estetika, dan hukum fungsionalitas.

Berdasarkan tantangan dan praktik terbaik di atas, reformulasi sistem perlindungan merek non-tradisional di Indonesia dapat meliputi: pertama revisi substansi hukum: menambahkan penjelasan eksplisit dalam UU merek tentang bentuk, suara, dan gerakan sebagai objek perlindungan. Kedua, digitalisasi representasi: Mengadopsi format multimedia untuk pendaftaran NTTs seperti file audio, video, animasi, dan format 3D CAD. Ketiga, kriteria pembuktian objektif: menyusun pedoman pembuktian secondary meaning dan non-functionality berbasis bukti kuantitatif dan riset pasar. Keempat, sistem preseden administratif: membangun basis data preseden yang dapat diakses publik untuk menjamin konsistensi penilaian. Kelima, pelatihan lintas disiplin: meningkatkan kapasitas teknis dan legal para pemeriksa DJKI untuk memahami tren global dan pendekatan multidimensi dalam HKI.

Reformulasi ini akan meningkatkan daya saing pelaku industri kreatif nasional, memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi HKI internasional, dan mendukung harmonisasi standar ASEAN IP *Framework 2025*. Secara akademik, isu ini membuka ruang interdisipliner antara hukum, teknologi, desain, dan komunikasi yang sangat relevan di era digital. Melalui sistem yang lebih adaptif dan presisi, perlindungan terhadap merek non-tradisional akan berkembang dari sekadar formalitas administratif menjadi alat strategis dalam inovasi dan daya saing global.

<sup>40</sup> Michael Schwager, "Australian Intellectual Property Report 2021," n.d.

<sup>41</sup> Gervais, "The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis."

Dalam konteks perlindungan konsumen Tana (2024) dalam *Unizar Recht Journal*<sup>42</sup> menekankan pentingnya peran lembaga pengawasan seperti Bea Cukai dalam mencegah peredaran rokok ilegal, yang berimplikasi langsung pada perlindungan konsumen. Mereka menguraikan peran preventif dan represif Bea Cukai dalam melakukan patroli dan edukasi, namun juga mengakui bahwa peredaran rokok ilegal tetap tinggi akibat keterbatasan sumber daya dan celah digitalisasi distribusi<sup>43</sup>. Studi ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan di lapangan menyebabkan maraknya penggunaan merek yang menyerupai produk legal, memperburuk situasi kebingungan konsumen dan berpotensi merusak reputasi merek sah. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan HAKI dan kebijakan perlindungan konsumen menjadi krusial.

## D. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi regulasi kesehatan terbaru telah menciptakan standar ganda dalam pemeriksaan merek rokok. Terdapat ketidakkonsistenan di mana beberapa permohonan merek dengan unsur deskriptif metaforis tetap diterima, sementara permohonan lain dengan karakteristik serupa ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa DJKI belum memiliki parameter yang seragam dalam menginterpretasi batasan kata yang dilarang oleh regulasi kesehatan.
2. Larangan penggunaan kata-kata spesifik (seperti *mild*, *light*, *premium*) secara signifikan mempersempit ruang kreatif pelaku usaha. Kondisi ini memaksa munculnya homogenitas merek yang sangat tinggi, yang secara linear meningkatkan potensi kemiripan visual dan fonetik (*passing off*), sehingga memicu lonjakan sengketa merek di pengadilan.
3. Dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat (USPTO) atau Uni Eropa (EUIPO), mekanisme banding di Indonesia masih bersifat tertutup dan kurang memberikan ruang bagi analisis ahli multidisiplin. Negara pembanding telah mengadopsi transparansi yang lebih tinggi dalam mempublikasikan rasio decidendi penolakan merek untuk menjadi panduan bagi pemohon.
4. Perlindungan merek non-tradisional di Indonesia masih tertinggal karena belum adanya pengakuan eksplisit dan teknis terhadap doktrin *secondary meaning* dan *non-functionality*. Reformulasi sistem sangat diperlukan agar merek non-tradisional tidak hanya dianggap sebagai elemen estetika, melainkan sebagai aset intelektual yang memiliki daya pembeda hukum yang kuat.

---

<sup>42</sup> UAAP Tana, M I Kamil, and A G Makhrup, "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan ...," *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024), <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/167%0Ahttps://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/167/91>.

<sup>43</sup> Tana, Kamil, and Makhrup.

## 2 Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlu segera menyusun Pedoman Pemeriksaan Merek Teknis yang khusus mengatur produk tembakau dengan melibatkan ahli linguistik dan semiotik untuk meminimalisir subjektivitas pemeriksa dalam menafsirkan PP No. 28 Tahun 2024.
2. Bagi Pemerintah (Regulator), untuk melakukan harmonisasi antara regulasi kesehatan dan regulasi perlindungan kekayaan intelektual agar kebijakan pembatasan barang adiktif tidak mematikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.
3. Mengupayakan transformasi Komisi Banding Merek menjadi lembaga yang lebih independen dengan proses persidangan yang dapat diakses publik (transparan) guna membangun preseden hukum yang konsisten.
4. Memperbaharui sistem pendaftaran merek agar mampu mengakomodasi elemen multimedia untuk pendaftaran merek non-tradisional (seperti hologram dan suara) sesuai dengan standar global WIPO.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annette Kur, Martin Senftleben. *European Trade Mark Law*, 2017.
- Calboli, Irene, and Martin Senftleben. *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*. Oxford University Press, 2018.
- Chapman, S., and S. M. Carter. "Avoid Health Warnings on All Tobacco Products for Just as Long as We Can': A History of Australian Tobacco Industry Efforts to Avoid, Delay and Dilute Health Warnings on Cigarettes." *Tobacco Control* 12, no. SUPPL. III (2003): 13-22. [https://doi.org/10.1136/tc.12.suppl\\_3.iii13](https://doi.org/10.1136/tc.12.suppl_3.iii13).
- Dhafin, Muhammad, Hendro Saptono, and Mas'ut. "Implikasi Hukum Ketidapatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/IMPLIKASI>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Kekayaan Intelektual Indonesia Dalam Angka," 2023. <https://www.dgip.go.id/unduh/statistik-konten>.
- Drexel, Josef, and Annette Kur. *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future*. Bloomsbury Publishing, 2005.
- Emilio. *World Intellectual Property Indicators 2022*. *WIPO World Intellectual Property Organization*, 2022.
- Fathiya Al'Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, Syarifah Lisa Andriati Andriati. "Analisis Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company." *Loctus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 363. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154>.
- Fernando, Fransisco Frisco, Rivat Maliqisyah Abbror, and Shahrazad Elmaniz. "Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Merek Rokok Gudang Garam Melawan

- Gudang Baru." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 175–80. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4431>.
- Freeman, Becky, Simon Chapman, and Matthew Rimmer. "The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products." *Addiction* 103, no. 4 (2008): 580–90. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02145.x>.
- Gervais, Daniel J. "The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis." (No Title), 1998.
- Graeme B Dinwoodie, Dev S Gangjee. "The Image Of The Consumer in Eu Trade Mark Law," no. 83 (2015).
- Hutchinson, T C M, and T Hutchinson. *Researching and Writing in Law. Researching and Writing in Law*. Thomson Reuters/Lawbook Company, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=JPD4SAAACAAJ>.
- Jaya, Dedi, and Hari Sutra Disemadi. "Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic." *Widya Yuridika* 5, no. 2 (2022): 265. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3504>.
- Lukose, Lisa P. "Non-Traditional Trademarks: A Critique." *Journal of the Indian Law Institute*, 2015, 197–215.
- Mitchell, Andrew, and Elizabeth Sheargold. "Protecting the Autonomy of States to Enact Tobacco Control Measures under Trade and Investment Agreements." *Tobacco Control* 24, no. E2 (2015): e147–53. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051853>.
- Niklas Bruun, Graeme B. Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly. *Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur. Cambridge Intellectual Property and Information Law*. Cambridge University Press, 2021.
- Papers, Wipo-wto Colloquium. *Wipo-Wto Colloquium Papers*. Vol. 12, 2010.
- Péru, Alexandre Le. "Branding and Territories: The Conflict of Applying Domestic Laws to Universal Trademarks," 2004.
- Schwager, Michael. "Australian Intellectual Property Report 2021," n.d.
- Shahrullah, Rina S, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi Dan Desain Industri : Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia , Amerika Dan Australia Junimart Girsang Florianus Yudhi Priyo Amboro" 6, no. 1 (2021): 60–81.
- Simarmata, Firman, O K Saidin, and Rosnidar Sembiring. "Analysis Of The Judge ' S Legal Considerations On The Trademark Dispute Between Hongyuhonghe Tobacco ( Group ) Co . Ltd And Pt Sumatra Tobacco Trading Company ( Study Of Supreme Court" 2, no. 4 (2024): 768–79.
- Tana, UAAP, M I Kamil, and A G Makhrup. "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan ...." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024).  
<https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/167%0Ahttps://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/167/91>.