UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pelindungan Hukum Trade Dress Merek Terkenal Tidak Terdaftar dari Pelanggarannya Untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis
Cindy Leivana Lourent Bakara, Laurensia Andrini, S.H.,LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Analisis Pelindungan Hukum Trade Dress Merek Terkenal Tidak Terdaftar Dari Pelanggarannya Untuk Barang dan atau Jasa Tidak Sejenis

Cindy Leivana Lourent Bakara[1], Laurensia Andrini[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup pelindungan hukum terhadap *trade dress* merek terkenal tidak terdaftar atas pelanggaran pada barang dan/atau jasa tidak sejenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek dalam melindungi haknya dari praktik peniruan di pasar. Penelitian hukum yuridis empiris ini memadukan pendekatan perundang-undangan dengan fakta lapangan. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan *trade dress* merek terkenal tidak terdaftar untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dalam UU MIG masih mengalami kekosongan hukum. Meskipun terdapat pelindungan preventif melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG, Pasal 83 UU MIG membatasi hak gugat represif hanya pada lingkup barang dan/atau jasa yang sejenis. Akibatnya, pemilik merek tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut penghentian perbuatan maupun ganti rugi atas peniruan produk tidak sejenis di pasar riil. Selain itu, upaya hukum alternatif di luar UU MIG tidak berjalan efektif; gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkendala sulitnya membuktikan kerugian nyata akibat perbedaan pasar, sementara tuntutan pidana persaingan curang (Pasal 500 KUHP Baru) terhambat oleh kaku nya standar pembuktian. Berbeda dengan Amerika Serikat melalui Lanham Act Section 43(a) dan 43(c) yang memberikan pelindungan luas terhadap unregistered trade dress dan trademark dilution lintas jenis barang, UU MIG memerlukan amendemen untuk memperluas hak gugat mencakup barang dan/atau jasa tidak sejenis demi menjamin kepastian hukum dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis, *First-to-File*, Kekosongan Hukum, Merek Terkenal Tidak Terdaftar, *Trade Dress*.

---

[1] Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
[2] Dosen Pembimbing Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Pelindungan Hukum Trade Dress Merek Terkenal Tidak Terdaftar dari Pelanggarannya Untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis
Cindy Leivana Lourent Bakara, Laurensia Andrini, S.H.,LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Legal Protection Analysis of Unregistered Well-Known Trade Dress Against Infringement Involving Dissimilar Goods and/or Services

Cindy Leivana Lourent Bakara[1], Laurensia Andrini[2]

ABSTRACT

This study aims to analyze the scope of legal protection for unregistered well-known trade dress against infringement on non-similar goods and/or services under Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (MIG Law), as well as to examine the legal remedies available to trademark owners to protect their rights from market imitation practices. This empirical legal research combines a statutory approach with field facts. Primary data were collected directly through interviews with informants, while secondary data included primary legal materials gathered through library research. All data obtained were subsequently analyzed using a descriptive-analytical method.

The results show that legal protection for unregistered well-known trade dress regarding non-similar goods and/or services under the MIG Law still suffers from a legal vacuum. Although preventive protection exists through Article 21 paragraph (1) points b and c of the MIG Law, Article 83 of the MIG Law restricts the right to file a repressive lawsuit strictly to similar goods and/or services. Consequently, trademark owners lack a legal basis under the MIG Law to claim an injunction or damages for the imitation of non-similar products in the actual market. Furthermore, alternative legal remedies outside the MIG Law are ineffective; Tort claims (Article 1365 of the Indonesian Civil Code) are constrained by the difficulty of proving actual losses due to market differences, while criminal prosecution for unfair competition (Article 500 of the New Criminal Code) is hampered by rigid standards of proof. In contrast to the United States under Lanham Act Sections 43(a) and 43(c), which provide broad protection for unregistered trade dress and trademark dilution across different product categories, the MIG Law requires an amendment to extend the right of action to non-similar goods and/or services to ensure legal certainty and prevent unfair business competition.

Keywords: *Dissimilar Goods and/or Services, First-to-File, Legal Vacuum, Trade Dress, Unregistered Well-Known Mark.*

---

[1] Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[2] Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta