

# Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik

**Author:**

Tursino Nino<sup>1</sup>  
Puguh Aji Hari Setiawan<sup>2</sup>  
Hartana<sup>3</sup>

**Affiliation:**

Universitas Bung  
Karno<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

[tursinonino47@gmail.com](mailto:tursinonino47@gmail.com)

[ubkpuguhaji@gmail.com](mailto:ubkpuguhaji@gmail.com)

[hartanapalm99@gmail.com](mailto:hartanapalm99@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2024-03-18

Accepted: 2024-03-21

Published: 2024-03-21



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File yang dianut di Indonesia telah membuka celah terjadinya praktik pendomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memiliki daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal, walaupun Sistem First to file telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal. Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah menurut Hakim Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25 dan menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 35, karena memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum Merek, Pendaftaran Merek, Sengketa Merek, First to File, Itikad Tidak Baik

## Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 18 menyatakan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. (UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016) Pengaturan hukum ini menunjukkan apabila ada pihak lain yang menggunakan merek dari pemilik merek terdaftar tanpa izin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas UU RI Nomor 20 Tahun 2016. Apabila terjadi pelanggaran atas hak pemilik merek terdaftar, maka akan menimbulkan sengketa hukum antara pemilik merek terhadap dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek dari pemilik merek.

Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Penjelasan Pasal 3 menegaskan yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran terhadap merek antara pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2016. (Lasut, 2019) Mengingat merek dagang merupakan merek dagang yang nantinya akan digunakan sebagai identitas suatu barang yang akan diperjualbelikan maka dalam penggunaannya nama merek dagang harus didaftarkan terlebih dahulu melalui badan hukum agar sah. Jadi suatu merek akan lebih baik jika didaftarkan terlebih dahulu demi melindungi hak produsen atas barangnya.

Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu. Kecenderungan merek-merek yang bermunculan di Indonesia menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat sehingga pelanggaran- pelanggaran yang terjadi sering bermunculan. Merek sendiri memiliki fungsi untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, artinya merek sebagai tanda pengenal atas barang dan/atau jasa yang bersangkutan. (Wijaya, 2020) Perlindungan Merek terkenal dalam perkembangannya mempunyai ciri yang universal yang didasarkan pada pertimbangan Merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen, bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen, dan tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar adalah sebagai suatu jaminan hukum terhadap merek terdaftar agar diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan sangatlah memungkinkan bahwa merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang.

Perilaku persaingan curang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi lazim pula terjadi di negara-negara lain tidak terkecuali di negara-negara industri maju, persoalan pelanggaran merek tetap terjadi. (Wijaya, 2020) Merek tidak hanya memiliki fungsi sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk lain, tetapi merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang memiliki predikat terkenal (well-know marks), tetapi merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Hak merek secara umum didapatkan melalui prosedur pendaftaran, meskipun di beberapa negara dikenal juga merek-merek tidak terdaftar (unregistered trademark) yang dilindungi berdasarkan tradisi common law yang disebut equity. Perlindungan hak merek terdaftar harus didasarkan pada prinsip itikad baik (good faith) dari pihak pendaftar merek, sehingga hanya pihak pendaftar merek yang memiliki itikad baik yang hanya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. (Wijaya, 2020) Artikel ini akan membahas tentang kasus sengketa merek terkenal antara merek POLOBYRALPHLAUREN dan POLO BY RALPH LAUREN. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap sengketa merek dagang antara POLO RALPH LAUREN.

## Studi Literatur

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang dikaji dan diteliti Oleh Penulis adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang menyatakan Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain dan salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam pemasaran barang. Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip First to File. Sehingga perolehan merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendafatara. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus sengketa merek yang dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem konstituif dengan prinsip First to File yang seharusnya telah dapat memenuhi perlindungan hukum bagi pihak merek terdaftar. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis – normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sengketa merek Cap Mawar, maka dapat dikatakan bahwa hakim kurang memperhatikan konsep gugatan awal yang didasari itikad tidak baik. Oleh karena dalam hal jangka waktu gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat diajukan kapan saja dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang menjadi objek gugatan bukanlah merek terkenal. Oleh sebab itu nilai kepastian akan perlindungan sebuah merek dengan dikeluarkannya sertifikat merek tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, meskipun telah melalui proses penyaringan dan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepastian hukum yang hendak dicapai belum sepenuhnya terpenuhi. (Asmara, 2019);
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lasut, Patrichia, Weyni menyatakan Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga dan bagaimana tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar pada pengadilan niaga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan:
  1. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Tata cara gugatan pada pengadilan niaga atas pelanggaran merek, diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal

- yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.(Lasut, 2019);
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Kennedy, menyatakan Kecenderungan merek-merek yang bermunculan di Indonesia menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga sering bermunculan pelanggaran-pelanggaran. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menyelesaikan perkara perselisihan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/MERREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 tentang merek terkenal pierre cardin berdasarkan merek uu dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis atas pendaftaran merek pierre cardin Indonesia yang diterima oleh Direktorat Jenderal HKI. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan literatur untuk membahas permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MERREK/2015 Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Merek, perlindungan terhadap merek diatur khusus dalam Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Baru. Pasal ini memberikan kemudahan kepada pemilik merek apabila terjadi pelanggaran terhadap mereknya, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terhadap putusan tersebut hakim belum menaati norma yang mengatur tentang merek dan hakim telah melanggar peraturan merek(Wijaya, 2020).
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Kalalo, Pingsan, F. D. menyatakan bahwa Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan bagaimanakah gugatan diajukan pemilik merek terdaftar kepada pengadilan niaga di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. 2. Gugatan diajukan pemilik merek terdaftar kepada pengadilan niaga dan dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Kepala Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

- diselesaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Kalalo, Pingkan, 2021);
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muliastari, Ruri, Suci menyatakan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis artikel yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan prinsip First to File System, yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik adalah tindakan yang sangat menyesatkan pelanggan. Berdasar pada beberapa bukti yang dihadirkan PT Intigarmindo Persada dipersidangan telah cukup meyakinkan bahwa PT Intigarmindo Persada merupakan pihak yang berhak atas merek LOIS. Sehingga pada sidang tahap akhir, semua materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan Agus Salim dinyatakan kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi dari tindak kecurangan yang dilakukannya. (Muliastari, Ruri, 2021);
  6. Penelitian yang dilakukan oleh Deynisa Bella Tumanggor, OK Saidin, Jelly Leviza, Detania Sukarja menyatakan Kepastian hukum terhadap sengketa merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam yang terkenal sebagai jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya pada merek dagang terkenal dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum atas pelanggaran persamaan pada pokoknya, bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya secara substantif sudah diatur jelas pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan mengajukan gugatan apabila ada yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki. Dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim, Putusan Kasasi No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam penegakannya tidak memberikan kepastian hukum karena Gudang Garam secara normatif telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan Gudang Baru terbukti memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. Dalam hal ini hakim masih harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara merek terkenal. (Deynisa Bella Tumanggor, OK Saidin, Jelly Leviza, 2022).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Munawar Alhabib, Azhari AR, Muhammad Faisal menyatakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul dari hasil pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual atau hak eksklusif untuk pihak pembuat atau pencipta karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. HaKI ini sendiri dilindungi sebagaimana bunyi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Maka setiap orang yang menggunakan HaKI milik orang lain tanpa izin maka dapat dituntut hukum baik secara perdata maupun pidana, seperti halnya dalam perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus- HKI/2021. Dimana pihak Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG menggugat merek Hugo Selection milik Anthony Tan, karena menggunakan kata Hugo pada merek produknya. Penyelesaian HaKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua undang-undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu undang-undang tentang Kepailitan dan paket undang-undang tentang HaKI yaitu UU Kepailitan dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Seperti halnya dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia yang mengacu kepada UU Merek dan Indikasi Geografis, karena reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. Adapun seperti halnya penyelesaian sengketa merek terkenal pada perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang mana Anthony Tan mengklaim merek Hugo sebagai brand kepemilikannya. Sehingga pemilik Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, adapun dari perkara tersebut diputuskan bahwa Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG adalah pemilik satu-satunya merek Hugo. Merek terkenal di Indonesia dilindungi dengan keberadaan UU Merek dan Indikasi Geografis dan sedangkan untuk penyelesaian sengketa merek terkenal berada pada kewenangan Pengadilan Niaga. Merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara reaktif. Sebagaimana pada perkara Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, merek terkenal milik Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG telah diklaim Anthony Tan sebagai merek produknya. Sehingga atas dasar klaim tersebut pihak Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG mengajukan gugatan dengan tujuan pencabutan merek Hugo Anthony Tan dan menetapkan Hugo Boss TradeMark Management GmbH & Co. KG sebagai pemilik satu-satunya merek terkenal Hugo. (Munawar Alhabib, Azhari AR, 2023)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin juga dapat mencakup bahan hukum primer dan tersier. (Soerjono, 2018) Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan normatif empiris, dimana melihat sisi implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan disertai dengan pengetahuan yang didasarkan pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Mamudji, 2019) Penelitian hukum normatif mencakup; (a) penelitian terhadap azas-azas hukum, (b) penelitian terhadap sistematika hukum, (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, (d) penelitian sejarah hukum, (e) penelitian perbandingan hukum. (Soekanto, 2019) Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan (peraturan perundang-undangan dan teori-teori) yang berhubungan dengan sengketa merek menurut undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sistem peradilan. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian yuridis-normatif-empiris yaitu penelitian terhadap perundang-undangan, norma-norma yang berlaku serta implementasinya dalam kaitannya dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian hukum normatif meliputi; menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan Sejarah Hukum. (Soekanto, 2019) Penelitian hukum normatif semacam ini tidak hanya berguna bagi para penegak hukum, akan tetapi juga bagi kalangan yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

## Hasil

Sengketa ini bermula karena Bapak Mohindar H.B merasa terganggu karena adanya penggunaan merek dagang Polo oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI). Tapi, tidak hanya kepada PT PRLI saja, Mohindar belum puas dengan gugatannya dan mengajukan gugatan yang berbeda kepada PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP). Gugatan ini di proses bersamaan di tahun 2022. Inti dari permintaan Bapak Mohindar adalah ingin DJKI merek membatalkan pendaftaran merek Polo oleh kedua perusahaan tersebut. Hal ini karena Bapak Mohindar mengaku sebagai pemilik pertama kali yang sah atas merek Polo tersebut. Bapak Mohindar mengaku mendapatkan merek Polo ini berdasarkan pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran 173934. Bahkan menurut Bapak Mohindar sebagai penggugat, PT PRLI ini sudah mengetahui kalau merek Polo adalah miliknya. Hal ini karena sebelum gugatan tahun 2022 yang sekarang sedang berjalan ini di ajukan, antara Bapak Mohindar dengan PT PRLI sebelumnya sudah pernah bersengketa di pengadilan juga. Selanjutnya, karena menurut Bapak Mohindar PT PRLI tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek dagang tersebut, Bapak Mohindar mengajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2022. Itikad tidak baik yang dimaksud oleh Bapak Mohindar adalah karena PT PRLI ini sebelumnya sudah pernah bersengketa dengan penggugat namun tetap mendaftarkan merek-merek baru dengan nama serupa. Namun, berdasarkan pernyataan dari Tergugat atau PT PRLI, merek Polo ini pertama kali adalah milik Jon Whiteley yang kemudian di alihkan kepada Bapak Fong Franky.

Selanjutnya, Bapak Fong Franky tidak pernah mengalihkan merek ini kepada siapapun. Artinya, menurut Tergugat klaim pengalihan merek dari Jon Whiteley kepada Penggugat itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan ini tertuang dalam surat pernyataan yang di tandatangani oleh Jon Whiteley. Dengan adanya surat pernyataan ini, membuktikan bahwa merek Polo By Ralph Lauren hanya dialihkan kepada Fong Franky selaku Direktur PT MPP yang juga menjadi tergugat melawan Bapak Mohindar. Lalu, sekitar tahun 2016, PT MPP mengalihkan hak mereknya kepada PT PRLI. Yang mana berdasarkan pengalihan ini, mengakibatkan hak atas merek tersebut telah sah beralih kepada PT PRLI. Akhir dari sengketa panjang melawan PT PRLI ini membuah hasil yang baik untuk Bapak Mohindar. Majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa merek Polo By Ralph Lauren adalah sah milik Bapak Mohindar. Hal ini membuktikan juga bahwa perjanjian pengalihan merek yang terjadi antara Jon Whiteley dengan Bapak Mohindar adalah perjanjian yang sah. Kalau putusan di menangkan oleh majelis hakim, bagaimana dengan putusan sengketa merek dagang. Pasalnya, pada tanggal 22 Agustus 2022 Bapak

Mohindar secara bersamaan mengajukan gugatan kepada dua pihak sekaligus. Gugatan pertama adalah melawan PT PRLI dan gugatan keduanya melawan PT MPP. Gugatan kedua yang di ajukan Bapak Mohindar pun menghasilkan kemenangan.

Dengan kemenangan keduanya ini, majelis hakim juga menyatakan sebagai berikut: PT MPP Telah melakukan Pendaftaran Merek Dagang Indonesia Tanpa Itikad Baik Atas Merek dan Memberikan Perintah Untuk Membatalkan Merek-Merek Tersebut Dan Menghapusnya dari Daftar Merek. Permasalahan antara Bapak Mohindar dengan PT PRLI dan PT MPP pada dasarnya adalah karena kesalahpahaman yang terjadi mengenai pengalihan hak atas merek. Bapak Mohindar menurut pengamatan hakim telah mendapatkan hak merek secara sah berdasarkan pengalihan. Sedangkan PT PRI dan PT MPP juga mendapatkan pengalihan hak merek dari orang yang sama yaitu Jon Whiteley. Apakah hak merek itu bisa di alihkan berkali-kali? Tentang Pengalihan Merek, pada dasarnya hak atas suatu merek dagang itu bisa di samakan dengan benda bergerak. Artinya, sama seperti benda lainnya, maka merek pun bisa di pindah tangankan. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Merek Tahun 2016. Siapapun yang memiliki hak atas merek, bisa mengalihkan haknya dengan cara-cara yang di perbolehkan undang-undang.

Pengalihan hak atas merek yang dilakukan oleh Jon Whiteley ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut: Pengalihan merek itu hanya bisa dilakukan untuk satu orang yang sama, apabila pemilik merek memiliki beberapa merek sekaligus. Pengalihan hak atas merek harus di catatkan kepada Menteri. Pada saat pencatatan, pemilik merek harus melampirkan bukti-bukti pendukungnya. Setiap terjadi pencatatan pengalihan merek, pengalihan ini akan di umumkan melalui Berita Resmi Merek.

Setiap pengalihan merek yang tidak di catatkan, maka tidak akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga. Namun, karena proses pengalihan merek yang di lakukan oleh Jon Whiteley dengan Bapak Mohindar terjadi jauh sebelum undang-undang ini berlaku, kemungkinan ketentuan ini belum di terapkan oleh keduanya. Misalnya, seperti yang di jelaskan pada poin nomor 2 yaitu pencatatan kepada Menteri. Pada saat pengalihan terjadi, pengalihan ini di catatkan kepada Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Paten dan Merek. Sedangkan pencatatan pengalihan hak merek antara Jon Whiteley dengan Bapak Fong Franky sudah dilakukan juga pada Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek. Pencatatan yang terjadi antara keduanya sama-sama memiliki bukti dari badan yang berwenang pada saat pengalihan terjadi. Kalau sudah begini, bagaimana hakim menilai pengalihan hak atas merek dagang tersebut? Konsep Pemberian Merek Dagang Menurut Undang-Undang, hak merek itu adalah hak yang bisa di dapatkan oleh satu-satunya pemilik merek. Frasa satu-satunya ini berarti sangat krusial pada kasus sengketa merek dagang Polo ini. Pasalnya, Bapak Mohindar yang berharap bisa menikmati seluruh keuntungan dari penjualan produk Polo secara mandiri justru harus menerima kalau ada perusahaan lain yang memproduksi secara massal.

Secara hukum, seorang pengusaha bisa mendapatkan hak atas merek berdasarkan dua cara yaitu melalui pendaftaran dan melalui pengalihan merek. Merek Polo ini pertama kali di daftarkan oleh Jon Whiteley pada tahun 1983. Sehingga berdasarkan pendaftarannya, Jon Whiteley lah yang berhak atas merek tersebut. Hak yang di miliki oleh Jon Whiteley ini berupa menggunakan sendiri nama mereknya; atau memindahkan hak atas merek tersebut, karena sebagai pemilik merek Jon Whiteley bisa memindahkan hak atas merek tersebut, pada tahun 1986 Jon Whiteley menjual mereknya kepada Bapak Mohindar. Sehingga berdasarkan konsep pemberian hak merek, hak kepemilikan merek Polo saat ini sudah menjadi milik Bapak Mohindar. Apakah Jon Whiteley masih memiliki hak untuk menggunakan mereknya? Sayangnya tidak, hak kepemilikan yang sudah di alihkan akan menjadi milik penerima hak tersebut seluruhnya. Seperti konsep pengalihan yang di jelaskan oleh KBBI, pengalihan ini artinya pemindahan atau perubahan. Sehingga, setelah pengalihan terjadi dan kedua belah pihak, seluruh hak yang ada pada

pemilik merek saat ini sudah menjadi milik Bapak Mohindar. Jon Whiteley sudah tidak bisa lagi mengalihkan mereknya ke pihak lain.

## Pembahasan

Setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Kelas 25 sehingga pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN dibawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 25, pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo dibawah daftar Nomor IDM000795062 pada kelas 35 dan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN INDONESIA + Logo dibawah daftar Nomor IDM000795065 pada kelas 35 yang diajukan oleh Tergugat adalah dilakukan dengan itikad tidak baik karena dilandasi niat untuk meniru merek orang lain ? dan sebaliknya dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa merek-merek Tergugat yang telah terdaftar yaitu Pendaftaran Nomor IDM000635114, Pendaftaran Nomor : IDM000795062 dan Pendaftaran IDM000799565 atas nama Tergugat adalah telah melalui pemeriksaan substantive oleh Direktorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek.

Dengan diterima dan didaftarnya Merek-merek tersebut diatas atas nama Tergugat tersebut oleh Direktorat Jenderal menunjukkan merek milik Tergugat memang telah memenuhi ketentuan hukum untuk didaftar dan sesuai dengan Undang-undang merek, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan dan merek-merek atas nama Tergugat secara tampilan visual berbeda dengan merek yang diakui oleh Penggugat dan merek-merek hak milik Tergugat tersebut telah diajukan dengan itikad baik dengan tidak ada niat untuk meniru atau membonceng merek dari pihak manapun, demikian pula selanjutnya Turut Tergugat telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan merek dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa merek milik Tergugat tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ataupun pendaftaran merek pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, maka merek milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum merek, mengingat dalam proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian pula dalam pemeriksaan substantive yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan, dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek dan tidak bisa dikualifikasikan ke dalam merek milik Tergugat beritikad tidak baik dengan membonceng merek milik Penggugat sangatlah berlebihan.

Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan bahwa mereka telah cukup dengan alat bukti suratnya dan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini. Untuk membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat yang berupa “ Apakah benar Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Kelas 25 sehingga pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN dibawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 25, pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo dibawah daftar Nomor IDM000795062 pada kelas 35 dan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN INDONESIA + Logo dibawah daftar Nomor IDM000795065 pada kelas 35 yang diajukan oleh Tergugat adalah dilakukan dengan itikad tidak baik karena dilandasi niat untuk meniru merek orang lain ?, maka dengan demikian Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, dimana Tergugat berdasarkan alat bukti surat T-9 yang berupa Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000635114, alat surat T- 11 yang berupa Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000795062 dan

alat bukti surat T-12 yang berupa Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000795065 telah dinyatakan sebagai pemilik dari merek-merek a quo yang dijadikan dasar dan dimohonkan untuk dibatalkan dengan alasan bahwa merek-merek milik Tergugat tersebut diajukan dengan itikad tidak baik dengan meniru merek orang lain (in casu Penggugat).

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan alat bukti surat T-9 yang berupa Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000635114, alat surat T- 11 yang berupa Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000795062 dan alat bukti surat T-12 yang berupa Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000795065 telah dinyatakan sebagai pemilik dari merek-merek a quo, dimana terhadap diterbitkannya Sertipikat Merek sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat T-9, T-11 dan T- 12 tersebut, Penggugat merasa keberatan dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat-sertipikat merek milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam alat bukti T-9, T-11 dan T-12 dengan didasari alasan sebagai berikut : Berdasarkan alat bukti surat P-1 yang Surat Permohonan Pendaftaran Merek POLO BY RALPH LAUREN tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah agenda DID2022061182 atas nama MOHINDAR.H.B (Penggugat) sebagai Pemohon kelas 25 dan alat bukti surat P-2 yang berupa Surat Permohonan Pendaftaran Merek POLO BY RALPH LAUREN tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah agenda JID2022061171 atas nama MOHINDAR.H.B (Penggugat) sebagai Pemohon kelas 35 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan pembatalan merek guna memenuhiketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa Bukti Pendaftaran Merek, Perusahaan Dan Merek Perniagaan tertanggal 14 November 1982 untuk Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda sebagaimana diajukan oleh Jon Whiteley sebagai Pemohon dan Abdullah Abdurrahman sebagai Kuasa yang didaftarkan di bawah Daftar No. 173934 dalam Daftar Umum tertanggal 5 Juli 1983 yang berkaitan erat dengan alat bukti surat P-4 yang berupa Akta Jual Beli tertanggal 3 Maret 1986, antara Jon Whiteley sebagai pihak Ke I dan Mohindar.H.B (Penggugat) sebagai pihak ke II atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dibawah Daftar No. 173934 berikut sebagian perusahaan, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merek “POLOBYRALPHLAUREN” dan Logo Orang Menunggang Kuda, di bawah daftar Nomor 173934 tertanggal 20 November 1982 (selanjutnya disebut “Merek Penggugat”) sebagai berikut: Merek POLOBYRALPHLAUREN, Nama Pemilik Merek MOHINDAR H.B., Pendaftaran No. 173934, Tanggal Permohonan Merek 20 November 1982, Tanggal Pendaftaran Merek 5 Juli 1983, Kelas 25. Berdasarkan alat bukti surat P-10 yang berupa Putusan Nomor No.1776/K/PDT/1996 tanggal 30 April 1997 antara PT Manggala Putra Perkara sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman cq.

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sebagai Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, Mohindar HB (Penggugat in casu) sebagai Termohon Kasasi II/dahulu. Tergugat II dan Jon Whiteley sebagai Termohon Kasasi/Tergugat III jo. Berdasarkan alat bukti surat P-9 yang berupa Putusan No:436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap diperoleh fakta bahwa dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa dari hasil penelitian Labkrim Mabes Polri menegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti Tergugat II No. 4 sebagai identic dengan tanda tangan dari Tergugat III (Jon Whiteley) dengan demikian secara otomatis membantah secara tegas keberadaan alat bukti T-5 yang berupa Surat Pernyataan dari Jon Whiteley tertanggal 14 Juni 1993 yang pada pokoknya ia tidak pernah menjual Merek Dagang POLO BY RALPH LAUREN dengan register Nomor : 173934 kepada pihak lain manapun, kecuali kepada Bapak Franky Fong selaku Direktur PT Manggala Putra Perkasa, sehingga dengan telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

dimuka maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pihak satu-satunya yang berhak atas berdasarkan pengalihan sebagian perusahaan dan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 khususnya Hak atas Merek “POLOBYRALPHLAUREN” dan Logo Orang Menunggang Kuda, di bawah daftar Nomor 173934 tertanggal 20 November 1982 dan Tergugat seharusnya amat sangat mengetahui bahwa Merek “POLOBYRALPHLAUREN” dan Logo Orang Menunggang Kuda adalah milik dari Penggugat dan bukan milik Tergugat dan bahkan hal ini telah diputuskan melalui suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas tinjauan sengketa merek di atas dalam perspektif kepastian hukum atas permohonan pendaftaran merek pada sengketa merek antara POLOBYRALPHLAUREN dengan POLO RALPH LAUREN INDONESIA seperti yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka peneliti akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum atas sengketa kepemilikan merek terkenal yang telah terdaftar diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak tersebut untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Sehingga, suatu merek dapat ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Kemudian, apabila merek terlalu umum atau tidak ada daya pembeda maka merek juga tidak bisa didaftarkan. Pada sistem First To File ini sangat potensial untuk mengkondisikan: 1) Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi; 2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama; 3) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama. Untuk merek terkenal mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tepatnya Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 2) Merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 3) Merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; 4) Indikasi Geografis terdaftar. Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Lebih lanjut, guna lebih memberikan jaminan kepastian hukum terhadap merek terkenal terutama merek terkenal asing. Untuk pemilik merek terkenal asing yang belum terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalan merek. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Untuk mendukung ketentuan dalam Pasal 76 tersebut, dalam Pasal 77 disebutkan lagi bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika dalam pendaftaran merek tersebut terdapat unsur itikad tidak baik.
2. Putusan hakim terhadap sengketa merek yang telah terdaftar yang mengandung unsur itikad tidak baik yaitu bahwa Tergugat diduga melakukan tindakan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang tercantum di undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya yakni pada Pasal 21 ayat (3) dimana disebutkan: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Maksud dari “Pemohon yang beritikad tidak baik” yakni Pemohon yang mana terkait pendaftaran Mereknya berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu

kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya, Permohonan Merek berwujud susunan warna, logo, lukisan, atau tulisan yang sama dengan Merek pihak lainnya maupun Merek yang sejak bertahun-tahun dikenal khalayak umum, dijiplak sedemikian rupa dimana menjadikan keseluruhannya sama dengan Merek yang telah dikenal tersebut.

3. Penerapan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek terhadap merek- merek tergugat telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek mengatur bahwa perlindungan hukum hanya dapat diberikan pada pemohon dengan iktikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang berbunyi “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”Definisi iktikad tidak baik diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang berbunyi: “Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun- tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”Penggugat yang sempat mengalami kesulitan finansial dan sedang memulai usahanya kembali menemukan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur POLO BY RALPH LAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dan kombinasinya dengan tujuan untuk menguasai Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda tersebut secara eksklusif.Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) dari Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat harus dibatalkan karena merek-merek tersebut telah diajukan dengan iktikad tidak baik dengan meniru dan menjiplak merek milik pihak lain. Tergugat sangat mengetahui bahwa Penggugat merupakan Pihak yang memiliki Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN tetapi tetap dengan sengaja mendaftarkan Merek Penggugat.

## Referensi

- Asmara, A. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS- HKI/2016). *Hukum Syiah Kuala*, 3(2).
- Deynisa Bella Tumanggor, OK Saidin, Jelly Leviza, D. S. (2022). Kepastian Hukum Perlindungan Merek Dagang Terkenal Dalam Persaingan Industri Consumer Goods (Study Case: Gudang Garam VS Gudang Baru). *Engineering And Technology International Journal*, 4(3).
- Kalalo, Pingkan, F. D. (2021). Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya. *Lex Privatum*, 9(3).
- Lasut, P. W. (2019). Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Et Societatis*, 7(1).
- Mamudji, S. S. dan S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Muliasari, Ruri, S. (2021). Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional. *NOTARIUS*, 14(2).

---

Munawar Alhabib, Azhari AR, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021). *Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(3).

Soerjono, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas(UI)Press.

UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (2016).

Wijaya, K. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia). *Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1).