



**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG YANG BELUM
MELAKUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN
NIAGA JKT-PST)**

SKRIPSI

Oleh:
GRAND NINO DESSORO SIANTURI
NIM. 180710101152

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2023

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG YANG BELUM
MELAKUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN
NIAGA JKT-PST)**

SKRIPSI

Oleh:
GRAND NINO DESSORO SIANTURI
NIM. 180710101152

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2023**

MOTTO

**“Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar”**

(Yesaya 59:1)¹

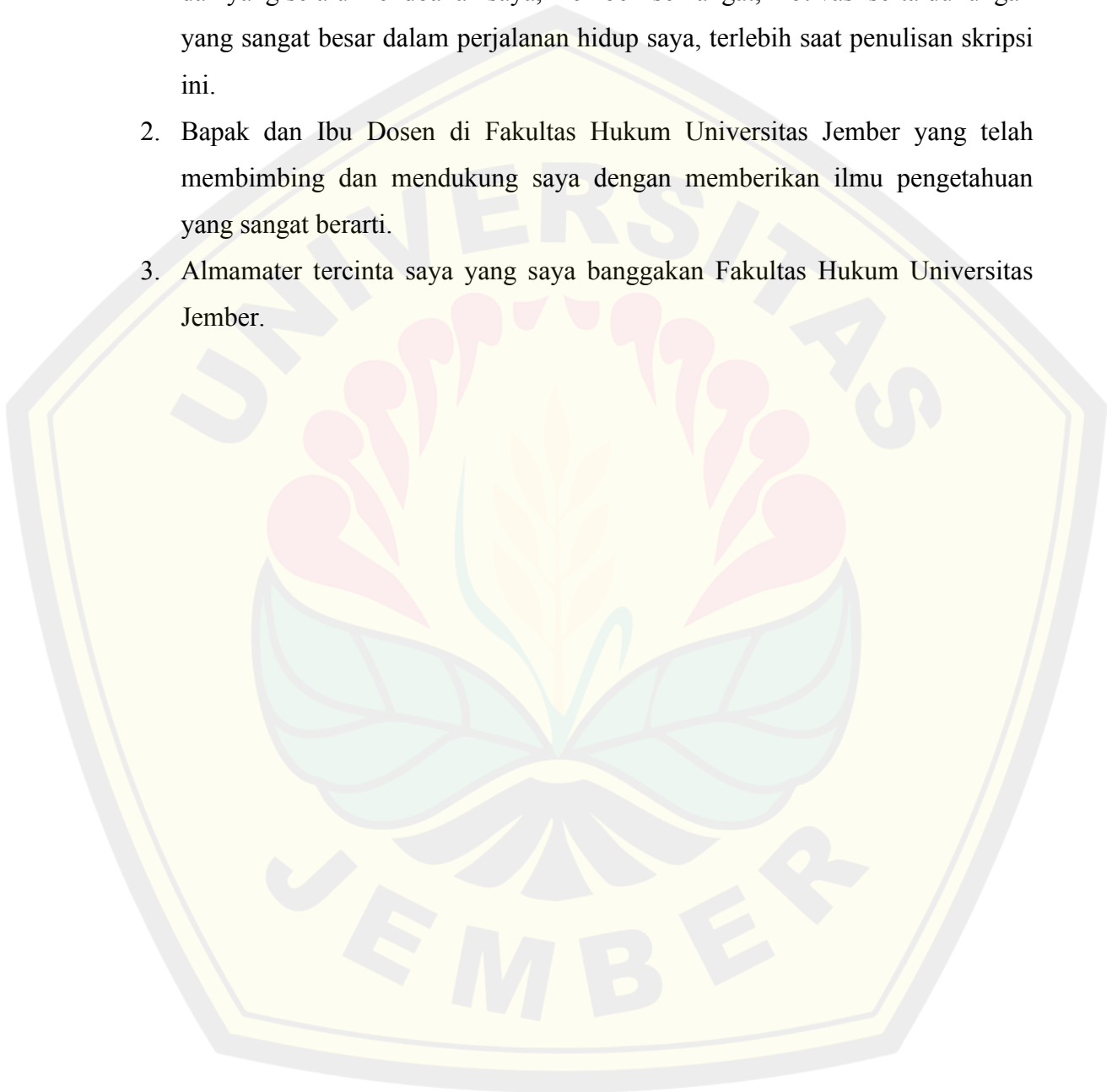


¹ Kitab Yesaya 59 ayat 1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua yang saya hormati, Bapak Rhadotan Rieco Sianturi dan Ibu Rosmawani Sinaga yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan yang selalu mendoakan saya, memberi semangat, motivasi serta dukungan yang sangat besar dalam perjalanan hidup saya, terlebih saat penulisan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendukung saya dengan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti.
3. Almamater tercinta saya yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG YANG BELUM
MELAKUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN
NIAGA JKT-PST)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
GRAND NINO DESSORO SIANTURI
NIM. 180710101152**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/PDT.SUS-HKI/MERREK/2022/PN NIAGA JKT-PST)” telah disetujui pada:

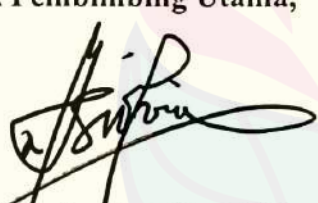
Hari, tanggal : Jumat, 3 November 2023

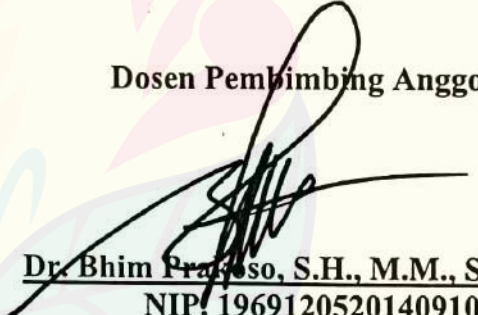
Tempat : Universitas Jember

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota


Iswi Harivani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


Dr. Bhim Prasoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2022/PN NIAGA JKT-PST)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 November 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001



Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

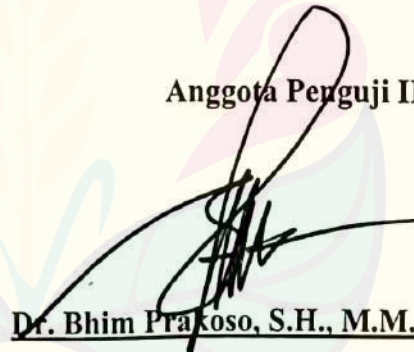
Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,



Iswi Hariwani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H

NIP. 196912052014091002

Mengesahkan:

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3

Bulan : November

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua Dosen Penguji,



I Wyan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Sekretaris Dosen Penguji,



Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji I,



Iswi Harivani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji II,



Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H

NIP. 196912052014091002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Grand Nino Dessoro Sianturi

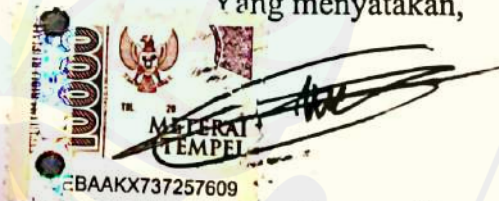
NIM : 180710101152

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA JKT-PST)” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan isi sesuai dengan keadaan ilmiah yang akan diikuti.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan saya bersedia menanggung sanksi akademik jika di kemudian hari menjadi pernyataan tidak benar.

Jember, 3 November 2023

Yang menyatakan,



Grand Nino Dessoro Sianturi

NIM : 180710101152

PRAKATA

Puji syukur atas ke hadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/PDT.SUS-HKI/MERREK/2022/PN NIAGA JKT-PST)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan banyak waktu ditengah dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan masukan, arahan, nasehat, serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan pengarahan serta bimbingan untuk penulis dari awal memulai perkuliahan di Universitas Jember khususnya di Fakultas Hukum.
6. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta yang telah membantu secara teknis dan administratif selama penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya hormati dan sayangi Bapak Rhadotan Rieco Sianturi dan Ibu Rosmawani yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang dan cinta, memberikan dukungan, semangat, nasihat-nasihat serta bimbingan kepada saya.
10. Adik saya tercinta Genhard Raja N. Sianturi yang selalu mengingatkan saya untuk semangat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
11. Sahabat serta partner spesial saya Nabila Risatussoliha yang telah menemani dan menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang meluangkan waktunya mendukung ataupun menghibur dalam kesulitan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya;
12. Kepada seluruh teman dan sahabat saya dari NHHKP Jember dan Paguyuban Horas Jember yang memberikan dukungan serta doa dan kebersamaan;
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disadari bahwa tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa serta harapan agar seluruh kebaikan yang sudah diberikan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Jember, 3 November 2023

Penulis

Grand Nino Dessoro Sianturi

RINGKASAN

Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/PDT.SUS-HKI/MERREK/2022/PN NIAGA JKT-PST); Grand Nino Dessoro Sianturi, 180710101152; 2023; 60 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tercipta ditujukan dengan maksud sebagai pemberian perlindungan hukum atau kepastian hukum terhadap para pemilik-pemilik merek atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak atas merek maka merek tersebut harus di daftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran merek menimbulkan hak eksklusif atau hak khusus bagi pemilik merek yang bersangkutan dalam waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut dan juga dapat memberikan ijin kepada pihak yang lain untuk menggunakan merek yang sudah di daftarkan tersebut untuk di gunakan sesuai kebutuhannya. Penelitian skripsi ini merujuk pada gugatan yang diajukan oleh MOHINDAR terhadap PT. MANGGALA PUTRA PERKASA berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MERREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst. MOHINDAR H.B sebagai Penggugat melawan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat. Penggugat adalah Pemilik Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut, *Pertama* Bagaimana kepastian hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis *Kedua* Apa Akibat Hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis *Ketiga* Apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MERREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst mengabulkan gugatan penggugat sudah selaras dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah, *pertama*, Kepastian Hukum terhadap merek yang sudah terdaftar tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen agar mendapatkan barang sesuai dengan aslinya dan keinginannya dalam mendapatkan kepastian hukum atas barang yang dibeli di masyarakat. Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. *Kedua*, Akibat Hukum

terhadap Merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek yaitu Merek tersebut dapat dianggap menjadi Merek kadaluarsa atau dengan kata lain Merek tersebut dapat digunakan oleh umum dengan nama yang sama, namun dalam kenyataannya selama Merek tersebut masih dipakai dalam perdagangan oleh pemegang merek maka Merek tersebut tidak otomatis menjadi Merek kadaluarsa atau milik umum. Merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat di perpanjang dalam jangka waktu yang sama. Dengan dihapusnya merek tersebut maka perlindungan atas merek berakhir. *Ketiga*, Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst Majelis Hakim menggunakan dua (2) pertimbangan secara garis besar yaitu Itikad tidak baik dari Tegugat dan juga Prinsip *First to File*. Disamping itu hakim juga menimbang bahwa barang tersebut masih diperdagangkan dan digunakan sehingga merek tersebut tidak otomatis mejadi kadaluarsa atau milik umum. Konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya *secara* tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Saran yang ditulis oleh Penulis pada skripsi ini ialah *Pertama*, Seyogyanya Pemerintah dan DPR memberikan format baru dalam pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek. Hak eksklusif ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, Seyogyanya para pelaku usaha sebelum dalam mendaftarkan mereknya, maka perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa merek tersebut belum pernah ada yang mendaftarkan sebelumnya, sehingga pendaftar merek tersebut dianggap telah melakukan pendaftaran dengan itikad baik. Dan kepada para pemilik Merek Terkhusus dalam Perpanjangan Perlindungan Merek para pelaku usaha diharapkan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada dan tidak lalai dalam memperpanjang Perlindungan Merek mereka guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai pemilik Merek. *Ketiga*, Seyogyanya Petugas pendaftaran Merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, harus sungguh-sungguh mengetahui Merek yang sudah terdaftar, dan paham atas persepsi mengenai persamaan pada pokoknya atas merek yang sudah terdaftar dengan merek yang akan didaftarkan termasuk juga dengan perpanjangan perlindungan hukum Merek tersebut

SUMMARY

Legal Certainty of Trademarks that Have Not Extended the Duration of Trademark Protection (Case Study of Decision Number 84/PDT.SUS-HKI/MERREK/2022/PN NIAGA JKT-PST); Grand Nino Dessoro Sianturi, 180710101152; 2023; 60 pages; Department of Law, Faculty of Law, University of Jember.

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications was created with the intention of providing legal protection or legal certainty to trademark owners for the results of a production from trademark counterfeiting actions. According to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, in order to obtain rights to a trademark, the trademark must first be registered with the Directorate of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Trademark registration creates exclusive rights or special rights for the respective trademark owner for a certain period of time to use the trademark themselves and also to grant permission to others to use the registered trademark for their needs. This thesis refers to a lawsuit filed by MOHINDAR against PT. MANGGALA PUTRA PERKASA based on the Decision of the Niaga Jakarta District Court Number 84/PDT.Sus-HKI/MERREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst. MOHINDAR H.B as the Plaintiff against PT. MANGGALA PUTRA PERKASA, hereinafter referred to as the Defendant. The Plaintiff is the owner of the POLOBYRALPHLAUREN Trademark and the Logo of a Person Riding a Horse in Indonesia.

This research aims to answer the following problems: First, How is the legal certainty of registered trademarks viewed from the Trademarks and Geographical Indications Law? Second, What are the Legal Consequences for trademarks that have not extended the duration of trademark protection viewed from the Trademarks and Geographical Indications Law? Third, Is the Legal Reasoning Basis of the Judges in Decision Number 84/PDT.Sus-HKI/MERREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst in granting the Plaintiff's lawsuit in line with the Trademarks and Geographical Indications Law? Furthermore, this research is conducted using the doctrinal research method. The research approach used includes the legal approach, conceptual approach, and also the case approach.

The conclusions that can be drawn from this research are as follows: First, Legal certainty for registered trademarks serves not only as protection for trademark owners but also as a form of protection for the public as consumers to ensure they receive goods in their original form and as desired while obtaining legal certainty over their purchases in society. Another form of state protection for trademark registration is that trademarks can only be registered based on requests submitted by well-intentioned trademark owners. Trademark registration is a means of safeguarding for genuine trademark owners, as well as protection provided by the state. Second, the Legal Consequences for trademarks that have not extended their protection period can be considered as trademarks that have expired or, in other words, they can be used by the public under the same name. However, in reality, as long as the trademark is still used in trade by the trademark holder, it does not automatically become expired or public property.

Registered trademarks receive legal protection for a period of 10 (ten) years from the date of acceptance, and this period can be extended for the same duration. With the removal of the trademark, the protection for that trademark ends. Third, the legal considerations made by the judges in decision number 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst consisted of two main considerations: the lack of good faith on the part of the defendant and the principle of "First to File." The judges also considered that the product was still being traded and used, so the trademark did not automatically become expired or public property. The concept of bad faith in trademark registration refers to applicants who are suspected of registering their trademark improperly and dishonestly to imitate, copy, or follow another party's trademark for their business interests. Trademark registration using the constitutive system (first to file) that meets the requirements as specified in Law No. 20 of 2016 aims to obtain legal certainty and legal protection for trademark rights.

The suggestions written by the author in this thesis are: First, the Government and the DPR should provide a new format for granting exclusive rights to brand owners. This exclusive right guarantees legal protection for brands based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Second, before registering a trademark, business actors should first know that the trademark has never been registered before, so that the trademark registrant is deemed to have registered in good faith. And especially for Brand owners, in Extending Brand Protection, business actors are expected to follow existing regulations and not be negligent in extending their Brand Protection in order to fulfill their rights and obligations as Brand owners. Third, Trademark Registration Officers at the Directorate General of Intellectual Property should really know the Marks that have been registered, and understand the perception regarding the basic similarities between the Marks that have been registered and the Marks to be registered, including the extension of the legal protection of the Marks.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| MOTTO..... | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| PERSYARATAN GELAR..... | v |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| PERNYATAAN | ix |
| PRAKATA | x |
| RINGKASAN..... | xii |
| SUMMARY | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 6 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian..... | 7 |
| 1.5.2 Pendekatan Penelitian..... | 8 |
| 1.6 Sumber Bahan Hukum | 8 |
| 1.6.1 Bahan Hukum Primer | 9 |
| 1.6.2 Bahan Hukum Sekunder | 9 |
| 1.6.3 Bahan Non Hukum | 9 |
| 1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 9 |
| 1.8 Analisa Bahan Hukum | 10 |
| 1.9 Sistematika Penulisan..... | 11 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA..... | 14 |
| 2.1 Kepastian Hukum | 14 |
| 2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum | 14 |
| 2.1.2 Asas Kepastian, Kemanfaatan. Dan Keadilan Hukum | 15 |
| 2.2 Hak Kekayaan Intelektual | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... | 17 |
| 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual..... | 18 |
| 2.3 Merek | 21 |
| 2.3.1 Pengertian Merek..... | 21 |
| 2.3.2 Syarat dan Fungsi Merek | 23 |
| 2.3.3 Sistematika Pendaftaran Merek | 24 |
| 2.4 Profil Mohindar dan PT. Manggala Putra Perkasa..... | 27 |
| BAB 3 PEMBAHASAN..... | 29 |
| 3.1 Kepastian hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis | 29 |
| 3.2 Akibat Hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | 36 |
| 3.2.1 Sistem Perpanjangan Jangka Waktu Merek | 40 |
| 3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Hukum Merek | 43 |
| 3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MERЕК/2022/PN. Niaga Jkt-Pst | 47 |
| 3.3.1 Itikad tidak baik Tergugat dalam pendaftaran Merek | 48 |
| 3.3.2 Prinsip First to File dalam pendaftaran Merek Dagang..... | 54 |
| BAB 4 PENUTUP | 60 |
| 4.1 Kesimpulan | 60 |
| 4.2 Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa pada era baru seperti sekarang ini, peran dan fungsi merek dianggap sangat penting dalam memulai suatu usaha dibidang bisnis. Dalam menentukan dimulainya suatu usaha, pemilik perseorangan maupun badan hukum selain usahanya diperuntukkan sebagai perolehan keuntungan dengan hasil yang besar, mereka diharuskan pula dapat memenuhi kebutuhan akan konsumen maupun masyarakat. Maka dalam pemenuhan kebutuhan ini merek mejadi aset penting dalam perekonomian, yaitu sebagai pembeda atau tanda pengenal yang dapat dikenali oleh masyarakat serta sebuah merek memiliki fungsi penting didalam *brand image* yang dapat menjamin sebuah kualitas jasa atau produk dalam suasana persaingan bebas. Dikarenakan hal - hal yang berperan penting terdapat dalam sebuah merek, maka diberikan perlindungan pada suatu merek yaitu berupa objek yang terdiri dari hak – hak pemilik merek tersebut baik hak – hak perseorangan maupun badan hukum dengan didasarkan pula pada aspek - aspek manajemen merek yang baik.²

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tercipta ditujukan dengan maksud sebagai pemberian perlindungan hukum atau kepastian hukum terhadap para pemilik-pemilik merek atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan atas barang asli, maka merek selain sebagai tanda untuk membedakan asal-usul barang, merek juga menjadi suatu hak eksklusif bagi pemilik merek tersebut untuk mendapatkan nilai lebih (*value added*), sehingga barang yang dipunya dapat diperdagangkannya dapat di jual dengan harga yang lebih mahal dan tentunya lebih menguntungkan bagi pemilik merek tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak atas merek maka merek tersebut harus

² Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 91.

di daftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai konstitutif, dengan kata lain untuk memperoleh kepastian hukum atas merek maka merek harus didaftarkan oleh pemilik merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih spesifik lagi dan setelah resmi terdaftar maka pemilik merek akan memperoleh sertifikat mereknya.

Pendaftaran merek menimbulkan hak eksklusif atau hak khusus bagi pemilik merek yang bersangkutan dalam waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut dan juga dapat memberikan ijin kepada pihak yang lain untuk menggunakan merek yang sudah di daftarkan tersebut untuk di gunakan sesuai kebutuhannya. Dalam beberapa hal peniruan merek sering terjadi di dunia bisnis yang menjadikan dunia bisnis semakin terpuruk karena ketatnya persaingan usaha yang tidak sehat diantara pelaku bisnis dan oknum yang beritikad tidak baik. Situasi seperti ini semakin menurunkan kualitas bisnis di negara Indonesia. Dari ruang lingkup yang lebih besar hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan para investor asing dari berbagai negara enggan berbisnis di Indonesia, hal ini juga dapat menyebabkan merosotnya tingkat kepercayaan dunia terhadap merek dan produk Indonesia. Apabila dalam negara Indonesia telah banyak beredar merek – merek yang illegal maupun merek – merek palsu, dapat berakibat buruk dalam perekonomian negara dikarenakan merek - merek illegal tersebut dapat mencoreng nama dan kualitas baik dari merek – merek local maupun merek – merek internasional yang telah ada.³

Sengketa merek di Indonesia sudah sangat sering terjadi dan menyangkut dari berbagai macam topik maupun isu didalamnya. Hal yang menjadi pokok dalam terjadinya sengketa merek di antaranya ialah kesamaan atau keserupaan merek, hubungan antara hak cipta dan hak merek, status lisensi merek, duplikat merek terkenal, interpretasi terhadap ‘pemakai pertama di Indonesia’, dan lain-lain.

³ Imam Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum: Analisa Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2009), h. 14.

Penelitian skripsi ini merujuk pada gugatan yang diajukan oleh MOHINDAR terhadap PT. MANGGALA PUTRA PERKASA berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MERЕК/2022/PN. Niaga Jkt-Pst

MOHINDAR H.B sebagai Penggugat melawan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat. Penggugat adalah Pemilik Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia.

Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 berdasarkan pengalihan sebagian perusahaan dan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986, yang mana sebagian dari hak kekayaan intelektual dari perusahaan yang dialihkan haknya tersebut adalah Merek yang dialihkan oleh Jon Whiteley kepada Penggugat pada tahun 1986 tersebut.

Tergugat sebelumnya telah mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda karena Penggugat sudah pernah bersengketa dengan Tergugat dalam Putusan Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan No:436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST yang dimenangkan oleh pihak Mohindar pada saat itu berstatus sebagai PENGGUGAT dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meski Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak yang sah atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda, Tergugat mendaftarkan dan memiliki pendaftaran merek Lukisan Orang Menunggang Kuda dan merek-merek yang memiliki persamaan dengan merek POLOBYRALPHLAUREN untuk jenis barang yang identik. Hal ini dikarenakan tergugat menduga bahwa penggugat tidak memiliki usaha nyata yang berkaitan oleh merek POLOBYRALPHLAUREN yang dimiliki sejak 20 November 1982 hingga tahun 2022. Pada mulanya, penggugat melakukan pengajuan perpanjangan merek yang dimilikinya sejak tanggal 5 Juli 1993 dalam jangka waktu 10 tahun. Akan tetapi setelah kurun jangka waktu 10

tahun tersebut, penggugat tidak mengajukan kembali perpanjangan merek sehingga tergugat beranggapan bahwa penggugat melakukan pembiaran atas merek yang dimilikinya. Oleh karena itu, tergugat mendaftarkan dan menggunakan kembali merek POLOBYRALPHLAUREN yang dimana merek tersebut memberikan kontribusi kepada Negara melalui penjualan produk brand POLOBYRALPHLAUREN. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor penggugat kesulitan untuk memulai usahanya kembali dan kesulitan untuk memperpanjang masa perlindungan mereknya dikarenakan tergugat sudah mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Pihak Penggugat menemukan merek-merek milik Tergugat tidak hanya menyerupai dengan merek milik Penggugat, tapi juga dengan meniru merek milik Penggugat. Perpaduan Logo Orang Menunggang Kuda dan merek yang memiliki persamaan dengan POLOBYRALPHLAUREN secara jelas bukan kebetulan semata dan hanya bisa terjadi karena Tergugat terinspirasi atau mengetahui oleh karenanya meniru merek milik Penggugat.

Berdasarkan Putusan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat mengetahui bahwa Penggugat merupakan Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 tetapi Tergugat mengabaikan fakta tersebut dan tetap mengajukan permohonan merek-merek Tergugat. Namun pada kenyataannya, setelah ada Putusan tersebut Tergugat malah mendaftarkan Merek-Merek Tergugat yang memiliki persamaan dengan Merek milik Penggugat. Hal ini tentunya memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai iktikad tidak baik Tergugat yang mana merek-merek milik Tergugat tidak hanya diajukan permohonannya beberapa tahun setelah merek-merek Penggugat didaftarkan, namun juga diajukan dan digunakan dengan jenis huruf, cara penempatan yang serupa atau identik dari merek Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk meniru merek Penggugat yang Tergugat ketahui. Tergugat mengetahui merek tersebut milik Penggugat yang mana telah ada Putusan dengan kekuatan Hukum Tetap terhadap hal tersebut tetapi Tergugat tetap berusaha untuk mendapatkan eksklusif atas Merek tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas uraian tersebut secara ilmiah yang diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG YANG BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA JKT-PST)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu terjawab pada karya ilmiah ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar ditinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa Akibat Hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ditinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst mengabulkan gugatan penggugat sudah selaras dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian secara teori bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan menuangkan buah pemikiran melalui karya ilmiah hingga upaya menghadirkan solusi atas problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang akan di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama yang bersifat akademik, Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

2. Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama kuliah,
3. Untuk dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi didalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Kepastian Hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN Niaga Jkt- Pst mengabulkan gugatan penggugat sudah selaras dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian pada karya ilmiah berbentuk skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat ini dibagi menjadi dua antara lain ialah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam skripsi ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan serta wawasan mengenai ilmu hukum khususnya hukum perdata dan lebih menekankan terhadap bagian merek, serta menghasilkan penjelasan dan pemahaman mengenai kepastian hukum terhadap merek dagang yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam skripsi ini ialah untuk memberikan informasi dan mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum perdata atas sengketa merek yang terjadi dalam masyarakat serta memberi wawasan terkait kepastian hukum terhadap merek dagang yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ialah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis serta terencana yang mempunyai suatu tujuan untuk meraih sebuah kesimpulan ataupun sebuah jawaban atas suatu permasalahan. Rangkaian-rangkaian langkah dalam suatu penelitian, diharuskan untuk dilakukan secara searah agar sebuah kesimpulan dan jawaban yang dapat dihasilkan nantinya dapat memberikan suatu kepastian.⁴

Metodologi penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dan dipakai dalam melakukan penelitian. Definisi dari penelitian hukum sendiri adalah proses yang ada dalam penelitian dan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai penentuan hukum yang dihadapi.⁵ Dalam bab metodologi penelitian ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya ialah tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan analisis hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Pada penyusunan skripsi kali ini penulis menggunakan tipe penelitian doktrinal. Tipe penelitian doktrinal menurut definisi dari Soerjono Soekanto adalah suatu tipe dalam penelitian hukum secara normatif yang didalamnya melingkupi penelitian sistematika hukum, sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶ Tipe penelitian hukum doktrinal dibagi dalam 3 jenis tipe penelitian yaitu *conseptual approach* atau pendekatan konseptual, *statue approach* atau pendekatan Undang-undang, dan pendekatan kasus. Penelitian doktrinal sering juga dikenal dengan nama penelitian hukum normatif yang isinya ialah sistem hukum, asas-asas hukum, dan kaidah hukum serta peraturan hukum yang pasti. Dalam metode penelitian ini, penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban dalam penemuan hukum dengan cara penafsiran, argumentasi, putusan berdasarkan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dalam isu hukum.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 11.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 35

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 50.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam hukum doktrinal atau normatif ini memiliki tipe pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus.⁷ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan analisis undang-undang, peraturan - peraturan yang tertulis didalam hukum, juga regulasi serta hal-hal yang meyangkut isu hukum. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam hal - hal yang berkaitan dengan perilaku hukum terutama mengenai yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.⁸ Dalam pendekatan kasus, hal yang menjadi pokok penting adalah *reasoning* untuk memutus perkara yang terjadi hal ini berlaku kepada hakim yang menangani kasus tersebut.⁹

Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisa putusan hakim dan apa saja dasar - dasar pertimbangan yang telah dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Melalui pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan konseptual ini, diharapkan dapat memperoleh suatu informasi mengenai isu didalam penelitian ini. Sehingga dapat memperoleh sebuah kesimpulan atas permasalahan pada skripsi ini.

1.6 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan 2 bahan hukum yang diambil dari beberapa sumber yang diantaranya adalah bahan hukum yang berisi peraturan peraturan yang memiliki sifat normatif. Pada dasarnya sumber bahan hukum yang dipakai pada tipe penelitian doktrinal terbagi dua (3) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Terdapat juga sumber bahan hukum yang lainnya diterapkan dan berkaitan dengan penelitian, selain bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 93.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Pers, 2020), h. 57

⁹ *Ibid*, h. 95

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan dasar, yurisprudensi, norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan traktat yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis..
2. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 84/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2022/PN NIAGA JKT-PST.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang pada dasarnya mempunyai fungsi agar bahan hukum primer menjadi lebih kuat dan lebih jelas yang berisi penjelasan pendukung yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisa kasus penelitian sehingga memiliki penguatan dasar hukum dalam menganalisa penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah uraian dari undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Selain itu ada juga buku tentang hukum, jurnal hukum, serta literasi yang berkaitan dengan penelitian ini disertakan juga pendapat dari ahli hukum.

1.6.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan salah satu sumber yang digunakan oleh penulis untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang dimaksudkan untuk memperluas dan memperkaya wawasan penulis. Bahan non hukum meliputi buku-buku ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, budaya atau laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum sepanjang masih relevan dengan topik penelitian.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang mempunyai

kaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini, kemudian semua itu akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat dipakai sebagai acuan. Diluar itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari serta mengutip beberapa bahan hukum dari sumber - sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang memiliki kaitan pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis maupun koleksi perpustakaan pusat Universitas Jember.

2. Internet Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website serta jurnal - jurnal yang dipublikasikan secara Online yang berkaitan erat dengan isu - isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dan dirumuskan kedalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling memiliki kaitan dengan tema penelitian serta perumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini.¹⁰

1.8 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan analisis dalam penelitian yang mencermati bahan-bahan penelitian sehingga diperoleh hasil dalam Analisa tersebut. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan ialah bersifat deskriptif artinya adalah analisis bahan hukum digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan kepada hasil dari penelitian yang dilakukan.¹¹

Dalam melakukan penelitian hukum ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencatat fakta hukum dan menyeleksi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya memiliki kecocokan dengan bahan-bahan non hukum.
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang sebelumnya telah dikumpulkan.
4. Membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang akan menjawab isu

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2008), h. 96

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 183

hukum.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ditentukan dalam kesimpulan.

Beberapa tahap diatas memberikan petunjuk atau ketentuan dalam mempermudah penelitian. Hasil dari analisa tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang akan dibahas yaitu Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang yang Belum Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/MERREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst).

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis menyusun serta merangkai secara sistematis dan terstruktur. Penulis membagi menjadi 4 bagian bab yang memiliki penjelasan yang mempunyai perberbedaan didalam setiap bab nya, akan tetapi masih saling berkaitan antara penjelasan setiap bab dengan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian skripsi ini memiliki suatu tujuan sebagai sistematika yang diprioritaskan menjadi patokan penulisan sesuai dengan substansi baik subjek maupun objek dan fokus dalam topik yang diteliti. Sistematika penulisan penelitian skripsi ini disusun berdasarkan dari struktur sistematis sebagai berikut:

Pada bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan. Judul pada penyusunan skripsi ini adalah **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MERREK DAGANG YANG BELUM MELAKUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MERREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.SUS-HKI/MERREK/2022/PN NIAGA JKT-PST)**. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengajuan gugatan oleh MOHINDAR H.B sebagai Penggugat melawan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat. Penggugat adalah Pemilik Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia.. Rumusan masalah yang diangkat pada proposal skripsi terdapat 3(tiga) pokok

yaitu: Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar ditinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, apa Akibat Hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ditinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga, apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MERREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst mengabulkan gugatan penggugat sudah selaras dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Skripsi ini juga memiliki tujuan penulisan untuk memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan menuangkan buah pemikiran melalui karya ilmiah, dan upaya menghadirkan solusi atas problematika yang sedang terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam bab ini juga membahas terkait tujuan umum yaitu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan tujuan khusus yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada di rumusan masalah serta hal lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan mencakup juga pemaparan akan hal- hal yang berkaitan dengan tujuan umum dan tujuan khusus tersebut agar memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan, menuangkan pemikiran melalui karya ilmiah, hingga menghadirkan solusi atas problematika yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Pada bab ini juga berisi tentang penjelasan mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan pada proposal skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan merupakan analisis hukum kualitatif.

Pada bab 2 kajian pustaka ini, memuat penjelasan mengenai penejelasan dan pengertian serta pendapat para ahli yang berkaitan pada penelitian proposal skripsi

ini. Diantaranya terdapat penjelasan mengenai teori kepastian hukum, teori tentang hak kekayaan intelektual serta ruang lingkupnya, teori tentang merek dan terakhir adalah profil dari pihak yang bersengketa.

Pada bab 3 pembahasan ini, berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah diangkat atas isu yang telah terjadi, yaitu kepastian hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Kepastian hukum terhadap merek terdaftar ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst.

Pada bab 4 penutup berisi hasil akhir dari penyusunan penelitian skripsi ini. Pada bab 4, penulis juga memberikan suatu kesimpulan dan saran yang dapat memberikan solusi atas jawaban dari permasalahan kepada masyarakat maupun pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepastian Hukum

2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Definisi kepastian hukum ditinjau dari segi teori ialah “sesuatu yang didalamnya mempunyai ketentuan serta ketetapan akan suatu peristiwa hukum secara fakta, hakiki serta bersifat pasti dan adil”. Kepastian hukum ialah termasuk ke dalam pernyataan secara normatif bukan pernyataan secara sosiologis. Apabila suatu kepastian hukum dilakukan berdasarkan sifat pasti dan adil maka secara tidak langsung, suatu kepastian hukum itu akan berjalan dengan baik.¹²

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum ialah sebuah sistem norma. Norma yaitu suatu yang menekankan pada aspek *das sollen* atau “seharusnya” dengan mengaitkan beberapa peraturan - peraturan yang harus dilakukan. Norma - norma merupakan hasil dari tindakan manusia yang *deliberatif* atau beraneka ragam. Hal - hal yang menjadi acuan kepada individu dalam melakukan tindakannya ditengah masyarakat ialah Undang - Undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum. Dengan dibentuknya aturan - aturan yang memberikan batas bagi seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum.¹³ Kepastian hukum apabila dipahami secara sederhana bagi masyarakat merupakan jaminan atas perlakuan adil, sama, dan tidak diperlakukan sewenang - wenang oleh negara atau penguasa berdasarkan undang - undang juga hukum. Dalam penerapan hukum untuk mewujudkan keadilan, asas keadilan dibutuhkan dikarenakan prinsip dalam asas ini berhubungan dalam kepastian hukum. Apabila dapat ditafsirkan kepastian hukum secara harfiah lebih banyak penafsirannya daripada ketentuan perundang - undangan.¹⁴

Lord Lloyd menyatakan bahwasanya *law seem to require a certain minimum degree of regularity and certainly, for without that it would be*

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158

¹⁴ Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), h. 124.

impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to legal system. “Hal ini memiliki arti bahwa hukum memerlukan tingkat peraturan minimum tertentu secara jelas, karena tanpa itu tidak mungkin untuk menyatakan bahwa apa yang beroperasi di wilayah tertentu setara dengan sistem hukum tersebut”.¹⁵

Berdasarkan pernyataan dari Lord Lloyd tersebut dapat kita ketahui apabila kepastian hukum tidak ada masyarakat tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukannya dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian yang akibat ketidaktegasan sistem hukum dan pada akhirnya berpotensi mengakibatkan selisih ataupun penyimpangan. Maka dapat diartikan bahwa dalam pemberlakuan hukum jelas, konsisten dan tetap merujuk pada kepastian hukum yang dalam pelaksanaannya diharapkan tidak dapat dipengerahui oleh keadaan – keadaan yang bersifat subjektif dan beberapa pihak.

2.1.2 Asas Kepastian, Kemanfaatan. Dan Keadilan Hukum

Asas kepastian hukum yang diperuntukkan bagi setiap masyarakat dapat terjadi dengan di tetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang nyata. Hukum yang sudah ditetapkan harusnya tidak boleh melenceng dari yang seharusnya, hal ini dikenal juga dengan istilah “*fiat justitia et pereat mundus*” yang memiliki arti bahwa meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.¹⁶ Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum dapat melindungi seseorang atau kelompok terhadap tindakan sewenang - wenang yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan hadirnya kepastian hukum diharapkan masyarakat dapat terlindungi, dikarenakan kepastian hukum dihadirkan untuk mengatur agar masyarakat Indonesia dapat lebih tertib dan patuh akan hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum

¹⁵ R Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, h. 194.

¹⁶ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 7.

dikarenakan hukum secara garis besar memiliki tujuan dalam menertibkan masyarakat agar menciptakan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Asas kemanfaatan ialah penerapan hukum tidak hanya dalam penerapan tertulis saja namun mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya dalam penerapan hukum hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti apakah hukum tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan juga bagi semua pihak. Aliran Utilitarisme merupakan salah satu aliran yang menjelaskan tentang asas kemanfaatan hukum, Utilitarisme sendiri memiliki definisi aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*).¹⁷ Utilitarisme memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat.¹⁸ Aliran ini juga menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum memiliki tujuan yang ditentukan berdasarkan manfaat – manfaat tertentu yang akan diperoleh bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana yaitu diantaranya melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindakan pidana atau perdata.

Penegakan hukum diharapkan dapat dipenuhi apabila terdapat asas keadilan di dalamnya. Definisi keadilan apabila dilihat dari karakteristik keadilan ialah memiliki sifat individualitis, subjektif dan tidak asal dalam menyetarakan keadilan bagi masyarakat. Kesetaraan keadilan antar masyarakat berbeda satu sama lain dikarenakan adil bagi salah satu pihak bukan berarti adil pula pada pihak lain maka dalam hal ini diperlukan kepastian hukum didalamnya. Penegak hukum dalam penegakan hukum apabila hanya menitikberatkan atas nilai keadilan dan

¹⁷ Wibowo T. Tunardy, *Jurnal Hukum*. <https://jurnalhukum.com/utilitarianisme/> Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 20.17 WIB.

¹⁸ Cucuk Endratno. *Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan*. Yustitiabelen, Vol. 8 No. 2, 2022. h. 108

mengesampingkan nilai – nilai yang terdapat pada kemanfaatan dan kepastian hukum maka dapat dipastikan bahwasanya hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat berlaku bagi sebaliknya. Penegakan hukum secara idealnya didasarkan pada nilai – nilai dasar dari filsafat dan kemanfaatan yang merujuk pada keadilan itu sendiri. Nilai – nilai yang dapat mewujudkan keadilan tersebut ialah nilai – nilai kesatuan yang berlaku baik secara sosiologis maupun yuridis dalam penegakan hukum diharapkan dapat diterapkan secara seimbang.

Para ahli juga memberikan pendapatnya tentang pengertian teori hukum yang terkenal salah satunya ialah teori dari Roscoe Pound yang memberikan pandangannya berasal dari *Sociological Jurisprudence*, “Hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat”. Hal ini yang menjadi dasar dari Satjipto Raharjo untuk memberikan pandangannya bahwa “Hukum adalah untuk manusia, pegangan, optic atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu sentral atau pusat dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum”.¹⁹ Dengan demikian, posisi keadilan adalah unsur yang sangat penting dalam menegakkan hukum di Indonesia.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan bagi penerapan ide dan informasi yang didalamnya mempunyai nilai komersial secara garis besar perlindungan ini berhubungan pada hak kekayaan intelektual.²⁰ Hak kekayaan intelektual atau disebut dengan HKI secara definisi berdasarkan istilah dalam bahasa Inggris ialah “*Intellectual Property Rights*”. HKI merupakan salah satu hak yang muncul atau lahir dikarenakan kemampuan intelektual manusia.²¹ Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk - bentuk kekayaan lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual dengan kata lain dapat dikenali oleh Hak Milik

¹⁹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 7.

²⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2006), h. 3.

²¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Pers, 2015), h. 4.

Intelektual didasarkan pada hak yang lahir dikarenakan hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang dapat diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, bermanfaat serta diharapkan dapat mendorong kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis. Perlindungan ide atas kekayaan intelektual dapat muncul apabila telah terbentuk sesuatu dari kemampuan intelektual manusia yang dapat dibuktikan, didengar, dilihat, dibaca maupun digunakan atas keberadaannya tersebut. Ide dari kemampuan intelektual manusia ini wajib dilindungi dan orang yang menciptakan memiliki hak penuh atas karya ciptaannya tersebut. Hal ini telah dijelaskan pula oleh David I. Bainbridge dalam pernyataan “*Intellectual property is the to legal right which protect the product of the human intellect*”. David menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang dapat melindungi produk intelektual manusia. Beberapa lingkup contoh yang didasarkan oleh kemampuan karya intelektual manusia diantaranya ialah ilmu pengetahuan, seni maupun sastra, serta teknologi.

Budi Santoso menjelaskan definisi dari hak kekayaan intelektual yang didasarkan ialah timbulnya akan suatu hak yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang didalamnya menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.²²

Dalam pelaksanaannya hak kekayaan intelektual terbagi atas dua aspek utama, yaitu: (a) Proses dan produk hasil dari kreativitas manusia meliputi berbagai bidang secara luas, baik bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala sesuatu bentuk karya lainnya. (b) Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi penciptanya. Sebagai bersifat hak milik, oleh karena itu hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Trade Related Aspect of Intellectual Property organization (untuk selanjutnya dapat disebut dengan TRIPs) ialah suatu perjanjian yang didalamnya mengatur dan menjelaskan mengenai ketentuan maupun peraturan dari HKI dibawah *World Trade Organization* (untuk selanjutnya dapat disebut dengan

²² Budi Santoso, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h. 3

WTO). TRIPs merupakan pedoman dalam ruang lingkup dari HKI. Ruang lingkup HKI yang berpedoman pada TRIPs terbagi menjadi beberapa elemen pokok perlindungan diantaranya dalam 7 bidang ialah :

1. Paten
2. Hak Cipta
3. Indikasi geografis
4. Desain tata letak sirkuit terpadu
5. Informasi tertutup
6. Desain industri
7. Merek dagang

Pembagian hak kekayaan intelektual secara umum terbagi menjadi dua kategori yang telah dibuat berdasarkan Dirjen HKI yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang dijelaskan secara rinci bahwa :

1. Hak Cipta

Hak cipta ialah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak yang digunakan untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, dan memberikan izin dengan tidak mengurangi atau menambahkan hal – hal lain berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak cipta diatur berdasarkan pada peraturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta ialah bagian dari salah satu elemen hak kekayaan intelektual. Hak cipta dalam HKI berperan penting dalam melindungi ciptaan manusia dari berbagai bidang diantaranya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2. Hak Kekayaan Industri

Paten

Paten diatur berdasarkan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Definisi dari paten ialah hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara kepada *inventor* atas hasil invensinya dibidang teknologi. Dikarenakan selama beberapa waktu tertentu inventor tersebut telah melaksanakan sendiri dan atas invensinya tersebut pula, pemerintah memberikan persetujuannya untuk melaksanakannya.

Merek

Merek diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU tersebut menjelaskan diantaranya bahwa merek merupakan tanda yang berupa huruf – huruf, kata, nama, angka - angka, gambar, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda antara satu dengan yang lain dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Desain Industri

Desain Industri diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. UU ini menjelaskan definisi dari desain Industri diantaranya ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Definisi sirkuit terpadu berdasarkan undang – undang diantaranya ialah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Rahasia Dagang

Rahasia dagang diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang – undang ini menjelaskan definisi dari rahasia dagang ialah sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mengatur juga menjelaskan definisi dari varietas tanaman ialah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²³ Hal ini juga dapat diartikan sebagai perlindungan kepada pemulia tanaman atas hasil upaya yang dilakukannya tersebut dalam merakit atau menemukan varietas baru.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Merek dapat diartikan sebagai tanda yang berbentuk nama, kata, gambar, angka – angka, huruf – huruf, warna ataupun gabungan dari unsur – unsur tersebut yang dipakai dalam kegiatan jual beli barang atau jasa sebagai daya pembeda terhadap produk lain. Dengan demikian Merek dapat diartikan bukan hanya sebagai “nama produk” yang umumnya dipahami oleh masyarakat.²⁴

Merek sebagai salah satu bentuk hasil intelektual yang sangat krusial untuk memperlancar dan dapat meningkatkan daya jual barang dan jasa. Peraturan terhadap merek dianggap sangat penting, menurut Insan Budi Maulana merek disebut dianggap “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Karena dalam proses perdagangan merek dapat berpengaruh bagi produsen sebagai jaminan nilai hasil produksi khususnya mengenai kualitas pemakaiannya.²⁵ Dari sisi konsumen merek digunakan untuk pilihan-pilihan barang yang akan dibeli.

²³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia dan Kajian Undang-Undang* (Malang: UIN-Maliki, 2013), h. 15.

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P. *HAKI Dan Warisan Budaya* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), h. 112.

²⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Cipta* (Bandung: CitraAdhy Bakti, 2020), h. 9.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

atau dengan analisis lain Merek dapat diartikan sebagai tanda yang dilekatan pada suatu produk berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Peran merek disamping sebagai pembeda merek juga dapat dipakai untuk sesuatu yang dikenal oleh konsumen, merek dapat pula dipakai sebagai penjamin atas kualitas barang atau jasa tersebut. Sejak ratusan tahun lalu merek telah digunakan sebagai tanda kepada produk yang diproduksi yang bertujuan untuk menunjukkan asal – usul barang tersebut. Merek dan sejenisnya sudah dikembangkan terlebih dahulu oleh para pedagang sebelum era industrialisasi.

Kebutuhan akan adanya sesuatu yang dapat melindungi merek semakin berkembang pesat hal ini dikarenakan sangat banyak oknum - oknum yang melakukan pemalsuan. Terlebih pula dipengaruhi oleh industry perdagangan global yang saat ini semakin maju, serta banyaknya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi semakin luas. Kondisi seperti ini menimbulkan peran penting merek untuk membedakan asal - usul barang, serta kualitasnya, hal ini juga dapat mencegah peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.²⁶ Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dapat digunakan sebagai acuan dari sukses atau gagalnya sebuah

²⁶ Muhamad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 13.

perusahaan. Banyak para pelaku usaha yang melakukan berbagai cara guna mendapatkan reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa terbaiknya kepada konsumen mereka. Melihat reputasi suatu perusahaan yang sangat tinggi serta sukses terhadap produknya tak jarang orang terpancing untuk meniru walaupun dengan berbagai cara yaitu meniru, mengikuti, membonceng, atau memirip – miripkan dengan bentuk produk barang yang lebih tinggi reputasinya, cara ini dilakukan oleh para oknum tersebut agar meraup keuntungan lewat cara yang singkat dengan membenarkan berbagai cara walau cara tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis bahkan melanggar hukum.²⁷

2.3.2 Syarat dan Fungsi Merek

Negara Indonesia mengatur ketentuan merek pada saat ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa apabila merek yang didaftarkan mengandung unsur-unsur tertentu tidak dapat didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Alasan ini dapat dipahami karena perlindungan merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan dagang yang curang guna menegakkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Apabila pendaftaran merek berlawanan dengan tujuan tersebut tentunya perlu dicegah.

Merek memiliki fungsi diantaranya ialah sebagai berikut:²⁸

1. Fungsi merek sebagai tanda pengenal dan sebagai pembeda yang diperuntukkan dalam membedakan hasil produksi dari seseorang atau beberapa orang yang telah dilakukan baik secara bersama maupun badan hukum dengan produksi orang lain dan badan hukum lainnya.

²⁷ Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal, Vol. 11, No. 3, 2011, h. 5.

²⁸ Etty Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan intelektual* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 21.

2. Fungsi merek sebagai alat promosi. Fungsi ini berperan penting dalam mempromosikan hasil produk dengan cara cukup menyebut nama mereknya. Hal ini memiliki arti bahwa pentingnya merek dalam dunia pemasaran dan serta periklanan dikarenakan masyarakat sering membandingkan imej, kualitas, dan reputasi suatu barang dengan merek lain yang sejenis. Sebuah merek bisa menjadi hal yang sangat berharga secara umum. Merek dari satu perusahaan dapat lebih tinggi nilainya daripada aset rill lain perusahaan tersebut
3. Fungsi merek sebagai jaminan atas mutu barangnya. Merek dapat berguna juga untuk konsumen. Merek dapat dianggap memiliki kualitas yang bagus atau baik apabila diperuntukkan dalam kegunaannya dan dipakai karena reputasi dari merek tersebut. Apabila suatu perusahaan memakai merek dari perusahaan lain, dikhawatirkan para konsumen mungkin dapat merasa kurang puas karena membeli produk dengan kualitas yang buruk.

2.3.3 Sistematika Pendaftaran Merek

Menurut Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal - hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah sebagai berikut: Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.

1. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan

unsur warna;

- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
 4. Biaya permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan atau jasa.
 5. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4) berupa bentuk tiga (3) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik Merek tersebut.
 7. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan merek juga harus ditolak jika:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar

2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif. Sistem konstitutif digunakan atas dasar apabila hak merek ada dikarenakan adanya yang mendaftarkan hak tersebut. Dengan kata lain, hak merek yang melingkupi suatu produk atau usaha itu tidak dapat timbul secara otomatis. Sisi positif dari sistem ini dapat memberikan jaminan yang pasti karena adanya yang mendaftarkan merek tersebut kedalam daftar umum merek, maka ialah yang memiliki hak atas merek tersebut atau barang yang sejenis. Demikian halnya apabila saat terjadi sengketa dan di dalamnya wajib untuk melakukan suatu pembuktian, pemilik merek dapat menunjukkan sertifikat dari pendaftaran merek yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Penggunaan merek oleh pemilik merek yang sudah terdaftar berarti ia menggunakan merek dengan hak penuh, maka pentingnya pendaftaran merek oleh pemilik merek tersebut agar terhindar dari tuntutan hukum baik pidana maupun tuntutan ganti rugi dari pihak lain.

Kantor merek setelah mendapat permintaan pendaftaran merek diwajibkan untuk segera mengumumkan permintaan pendaftaran merek bagi pihak yang telah

memenuhi persyaratan. Apabila terdapat pihak yang keberatan atas diterbitkannya pengumuman merek, pihak yang keberatan tersebut wajib menyampaikan sanggahan atas keberatannya yang dapat disampaikan secara tertulis dalam kurun waktu selambat - lambatnya 2 bulan sejak disampaikannya tanggal penerimaan salinan keberatan di kantor merek.

Pasal 35 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan diantaranya bahwa merek yang telah terdaftar memiliki jangka waktu perlindungan merek dalam kurun waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan. Apabila perlindungan merek ini telah habis jangka waktunya, pemilik dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu yang sama yaitu dalam kurun waktu 10 tahun. Perpanjangan jangka waktu atas perlindungan merek dapat diajukan oleh pemilik merek tersebut dalam masa pengajuan perpanjangan 6 bulan sebelum perlindungan merek yang diajukan berakhir.

2.4 Profil Mohindar dan PT. Manggala Putra Perkasa

Profil Mohindar

Mohindar H.B ialah pemegang hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia yang beralamat di Taman Pasdenia B 305/27 RT 013 RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Mohindar sebagai pemegang hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dibawah daftar Nomor 173934 sejak tanggal 20 November 1982.

Mohindar H. B memperoleh hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda pada saat membeli sebagian dari perusahaan Jon Whiteley beserta merek dagang dalam daftar nomor 173934 pada tanggal 3 Maret 1986. Dikarenakan hal tersebut, Mohindar memperoleh pengalihan hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dari Jon Whiteley. Mohindar telah mencatatkan pengalihan hak merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta yang telah tercatat pada 1 Oktober 1986.

Seiring berjalannya waktu, Mohindar mengetahui bahwa PT. Manggala Putra Perkasa telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda. Mohindar tidak dapat menerima hal tersebut sehingga mengajukan gugatan kepada PT. Manggala Putra Perkasa. Gugatan ini diajukan oleh Mohindar pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Profil PT. Manggala Putra Perkasa

PT. Manggala Putra Perkasa beralamat Jalan Kali Anyar I No. 15A Jembatan Besi Jakarta 11310, Jakarta Barat. Dalam kasus ini PT. Manggala Putra Perkasa berkedudukan sebagai tergugat yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak yang atas Merek **POLOBYRALPHLAUREN** dan **Logo Orang Menunggang Kuda** karena Penggugat sudah pernah bersengketa dengan Tergugat dalam Putusan Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan No:436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Walaupun Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak yang sah atas merek **POLOBYRALPHLAUREN** dan **Logo Orang Menunggang Kuda**, Tergugat mendaftarkan dan memiliki pendaftaran merek Lukisan Orang Menunggang Kuda dan merek-merek yang memiliki persamaan dengan merek **POLOBYRALPHLAUREN** untuk jenis barang yang identik. Tergugat juga dalam kasus ini mendaftarkan beberapa merek sejenis diantara lain ialah sebagai berikut:

1. **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**
(No. Pendaftaran IDM000099368)
2. **R.L.P.C. POLO**
(No. Pendaftaran IDM000274575)
3. **NAVYPOLORALPHLAUREN**
(No. Pendaftaran IDM000031864)
4. **R.L.P.C POLO**
(No. Pendaftaran IDM000646948)
5. **LUKISAN**
(No. Pendaftaran IDM000556301)
6. **NAVIPOLORALPHLAUREN**
(No. Pendaftaran IDM000636356)

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kepastian hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis

Dalam suatu negara hukum, pengaturan dan penegakan hukum mutlak diperlukan, penegakan hukum yang sungguh-sungguh merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diserahi tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁹ Gustav Radbruch juga berpendapat pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta : Univ Lambung Mangkurat) 2010 h. 160

maupun barang impor, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga Hak Kekayaan Intelektual tersebut tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang komoditi dagang.

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, inventor, Pendesain, dan Pemulai agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.³⁰

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dengan brand image-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.³¹ Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya *design* logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak

³⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 6.

³¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 91.

merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.³² Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.³³

Salah satu isu yang sering mengalami penyelewengan, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.³⁴ Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang

³² Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, Vol. 5 No. 1, 2018, h. 162.

³³ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum, Vol 18 No 2, 2011, h. 177.

³⁴ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), h. 5.

memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh pemalsuan baju merek “*Hammer*” dilakukan dengan membuat baju dan merek persis dengan produk asli milik “*Hammer*”. Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pemboncengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.

“Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membongceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial”.³⁵

Merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya, itu saja masih bisa ditiru oleh orang lain apalagi jika merek itu belum didaftarkan. Sehingga apabila ada merek yang sudah terdaftar kemudian muncul merek baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar, kadang-kadang merek yang baru itupun juga terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika terjadi hal yang demikian kemudian pemilik merek yang pertama mengetahui, dia dapat mengajukan gugatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa merek yang baru muncul itu mempunyai persamaan dengan mereknya. Apabila hal itu memang terbukti

³⁵ Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*, Ragam Jurnal, Vol. 11 No. 3, 2011, h. 180.

biasanya perlindungan terhadap hak atas merek terdaftar yang terakhir akan berakhir.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Sekarang ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah berubah penyebutannya disingkat dengan DJKI.

Dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.³⁶ Sistem ini mengharuskan para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Penggunaan sistem konstitutif ini lebih melindungi pemilik merek dan menjamin kepastian hukum.

Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Seperti dikatakan bahwa, perlindungan Merek terdaftar mutlak diberikan oleh

³⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 175.

pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas Merek untuk menjamin terhadap kepastian berusaha bagi produsen.³⁷

Adanya perubahan sistem pendaftaran yang dianut oleh Indonesia dari semula menganut sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif yang mulai diterapkan dengan berlakunya Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinilai lebih mempunyai kepastian hukum. Merek yang sudah didaftarkan akan mempunyai perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek.

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dengan permintaan pendaftarannya. Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.³⁸

Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan melemah, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:³⁹

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal

³⁷ Hery Firmansyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*” *Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 38.

³⁸ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No.3, 2013, h. 92.

³⁹ A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: Alumni, 2015), h. 83.

ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.

- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Setiap pemegang merek, selain dibebani oleh kewajiban juga mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan adanya hak dan kewajiban secara nyata diperlukan penegakan hukum oleh aparat hukum. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan hak yang seharusnya diterima sebagai timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan. Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek, meliputi:⁴⁰

1. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 - a. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.
 - b. Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultural dan sentuhan keakraban.
2. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:

⁴⁰ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 182.

- a. Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global
- b. Menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

3.2 Akibat Hukum terhadap merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam menerapkan perlindungan hukum untuk merek populer, lembaga yang berada di garda terdepan adalah DJKI, pengadilan negeri, mahkamah agung serta pemilik merek yang sudah terdaftar itu sendiri. Setiap lembaga–lembaga tersebut tentu memiliki peranan masing-masing. DJKI berperan untuk memfilter merek yang memiliki kemiripan secara fundamental dengan merek terkenal saat registrasi merek baru melalui bank data lembaga, pengadilan negeri terutama pengadilan niaga berperan untuk memutuskan secara adil dan saksama jika terdapat perkara dengan unsur persamaan secara fundamental, mahkamah agung berperan seperti pengadilan negeri namun dalam tingkatan yang lebih tinggi dan putusan yang lebih kuat kemudian, terakhir adalah pemilik merek terkenal itu sendiri berperan untuk mengawasi merek-merek yang baru terdaftar. Kemudian jika terdapat indikator persamaan secara fundamental maka memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan atau royemen merek, setiap lembaga yang turut andil harus secara konsisten mematuhi dan menyetujui undang-undang dan pedoman yang berlaku dan relevan.⁴¹

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan yang dimaksud adalah diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam Bahasa

⁴¹ Sendy Anugrah, *Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal Hukum Aktualita, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 21.

Indonesia oleh pemilik Merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan Merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang adalah untuk memastikan Merek yang di daftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa yang masih di produksi atau masih diperdagangkan. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifatnya hanya mendaftar saja tanpa pernah digunakan dalam kegiatan produksi atau perdagangan.

Merujuk ketentuan norma hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka suatu merek terdaftar harus dimohonkan perpanjangan untuk memberikan legitimasi kepada pemegang hak merek atas merek. Pada kasus berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MERЕК/2022/PN. Niaga Jkt-Pst MOHINDAR H.B sebagai Penggugat melawan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA sebagai Tergugat, hak atas merek “POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia” tidak diperpanjangnya izin penggunaan merek (izin sebelumnya tanggal 5 Juli 1993 s/d 5 Juli 2003 (10 tahun)) sehingga tergugat berpendapat bahwa penggugat melakukan pembiaran atas merek yang dimilikinya dan tidak memiliki usaha nyata yang berkaitan dengan merek POLOBYRALPHLAUREN. Penggugat selaku pemegang merek terdaftar yang tidak dapat membuktikan izin perpanjangan adalah menyalahi asas *actori incumbit probatio* yang menyebutkan barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (lihat Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg, atau Pasal 1865 KUHPerdara).

Mengacu pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka jangka waktu pemegang merek

terdaftar sudah melewati waktu dan belum dimohonkan perpanjangannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifatnya hanya untuk didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan atau perdagangan. Tetapi secara *de facto* merek penggugat tersebut masih digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang adalah untuk memastikan Merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang atau jasa dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Maka suatu Merek terdaftar tidak otomatis langsung dihapus atau dianggap kadaluarsa dari daftar umum Merek. Karena itulah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan sejumlah persyaratan agar permohonan perpanjangan merek terdaftar dapat disetujui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa dapat melakukan penghapusan merek terdaftar jika:

1. Merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai pengecualian penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal HKI karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Merek digunakan untuk barang sejenis dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian

merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda⁴²

Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 berdasarkan pengalihan sebagian perusahaan dan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986, yang mana sebagian dari hak kekayaan intelektual dari perusahaan yang dialihkan haknya tersebut adalah Merek yang dialihkan oleh Jon Whiteley kepada Penggugat pada tahun 1986 tersebut. Tergugat sebelumnya telah mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda karena Penggugat sudah pernah bersengketa dengan Tergugat dalam Putusan Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan No: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST yang dimenangkan oleh pihak Mohindar pada saat itu berstatus sebagai PENGGUGAT dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meski Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak yang sah atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda, Tergugat mendaftarkan dan memiliki pendaftaran merek Lukisan Orang Menunggang Kuda dan merek-merek yang memiliki persamaan dengan merek POLOBYRALPHLAUREN untuk jenis barang yang identik.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas maka menurut pandangan penulis, penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*. Selain itu mengacu pada Putusan Nomor 1776/K/PDT/1996 (kasus sengketa merek yang sama dengan penggugat dan tergugat yang sama), dalam putusannya Mahkamah Agung dengan tegas menguatkan putusan *judex factie* bahwa yang berhak atas merek tersebut adalah pendaftar pertama yaitu Mohindar. Menurut analisis penulis kelalaian dari pemegang merek selaku pendaftar pertama yang belum melakukan perpanjangan merek memang tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun pada Putusan Nomor 1776/K/PDT/1996 penggugat diakui sebagai pemegang hak merek sebagai pendaftar pertama, sehingga melalui putusan

⁴² Usman, R., *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan & dimensi hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), h.345.

tersebut merek tergugat harus dihapuskan dari daftar umum merek karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyebutkan deskripsi suatu merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya adalah:

1. Sama bentuknya (Similarity of Form);
2. Sama komposisinya (Similarity of Composition);
3. Sama kombinasi (Similarity of Combination);
4. Sama unsur elemen (Similarity of Elements);
5. Persamaan bunyi (Similarity of Sounds);
6. Persamaan ucapan (Phonetic of Similarity);
7. Persamaan penampilan (Similar in Appearance).

3.2.1 Sistem Perpanjangan Jangka Waktu Merek

Negara Indonesia mengenal dua macam sistematika dalam pendaftaran merek, ialah sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem deklaratif merupakan sistem yang didasarkan pada perlindungan hukum bagi siapa saja yang terlebih dahulu dalam menggunakan sebuah merek. Akan tetapi, dalam sistem deklaratif kurang terjaminnya kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan hambatan dan persoalan lain dalam dunia usaha. Sedangkan sistem konstitutif ialah perolehan hak atas merek dilakukan melalui pendaftaran merek sehingga diberikan hak eksklusif atas suatu merek. Pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak sehingga merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Sistem ini mengharuskan para pemilik merek untuk mendaftarkan merek nya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Penggunaan sistem konstitutif ini lebih melindungi pemilik merek dan menjamin

kepastian hukum.⁴³ Adanya perubahan sistem pendaftaran yang dianut oleh Indonesia dari semula menganut sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif yang mulai diterapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinilai lebih mempunyai kepastian hukum.

Perlindungan hukum merek dalam sistem konstitutif baru di dapatkan ketika sudah di daftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan bagi merek-merek yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat di perpanjang dalam jangka waktu yang sama.

Permohonan merek yang sudah diajukan oleh pemiliknyanya dan telah sesuai oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka negara akan memberikan hak tersebut kepada orang yang telah meminta hak atas merek dari pengajuan permohonan merek. Hak penggunaan merek yang diberikan oleh negara memiliki jangka waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan merek menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu: “Merek terdaftar jangka mendapat perlindungan hukum untuk waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”. Jika kurun waktu perlindungan hak merek telah berakhir, pemegang merek dapat meminta perpanjangan yang sama lamanya dengan sebelumnya. Pemilik hak merek atau kuasa hukumnya bisa melakukan pengajuan permohonan perpanjangan waktu secara *online* atau manual dalam bahasa Indonesia. Pengajuan perpanjangan jangka waktu tersebut di atas dapat dimohonkan sewaktu-waktu sampai dengan enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dan sampai dengan enam bulan setelah jangka waktu tersebut.

⁴³ Hery Firmansyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*” *Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 38.

Tujuan dari pengaturan jangka waktu tersebut yaitu memastikan merek yang di daftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan produk barang/jasa tersebut masih diproduksi dan di perdagangkan. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan perlindungan atas merek-merek yang sifatnya di daftarkan saja tanpa pernah di pergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Maka dari itu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan perpanjangan disetujui jika :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjangan merek terdaftar.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Dalam Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

Hak eksklusif atas merek mendapat perlindungan hukum sejak terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa:

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Merujuk ketentuan norma hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka suatu merek terdaftar harus dimohonkan perpanjangan untuk memberikan legitimasi kepada pemegang hak merek atas merek.

3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Hukum Merek

Perlindungan hukum bagi pemegang merek merupakan suatu rangkaian agenda untuk terjaminnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Hal ini didasarkan pada pendapat Kotler yaitu beberapa faktor yang berpengaruh pada kesejahteraan suatu bangsa terdiri dari modal alami atau disebut dengan *natural capital* (tanah, air, mineral), modal fisik atau disebut dengan *physical capital* (fasilitas publik dan bangunan), modal insan atau disebut dengan *human capital* (produktivitas sumber daya manusia dan hak kekayaan intelektual), dan modal sosial atau disebut dengan *social capital* (masyarakat maupun organisasi yang dibentuk masyarakat).⁴⁴ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya

⁴⁴ Sri Mulyani, *Hak kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, 2012, h. 570.

sebagai manusia.⁴⁵

Merek dalam sektor perdagangan memiliki peran penting dan krusial utamanya diperuntukkan sebagai pelindung pemegang merek maupun pemilik bisnis untuk mencegah terjadinya persaingan dagang yang tidak adil. Negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* termasuk Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan merek pada dasarnya dilakukan melalui sistem *first to file*. Sistem *first to file* mengharuskan bagi pemegang merek untuk mendaftarkan mereknya agar memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek tersebut. Hak eksklusif bagi pemegang merek ditujukan agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang mirip maupun sama dengan merek yang telah dimiliki pemegang merek baik untuk barang maupun jasa. Hanya Pemegang merek yang dapat memiliki dan menggunakan merek tersebut dikarenakan Hak Eksklusif bersifat monopoli. Pemegang merek dapat menggunakan merek tanpa melanggar aturan-aturan dalam penggunaan merek serta dapat melarang menggunakan atau memberi izin bagi pihak-pihak lain untuk menggunakan mereknya.⁴⁶

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Meskipun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran merek. Penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* secara kepastasaan hukum Indonesia belum begitu dikenal, dengan demikian maka istilahnya pun masih seluruhnya asing. *Passing off* memang

⁴⁵ Setiono, *Rule of Law* (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), hlm. 3.

⁴⁶ Agung Sujatmiko. *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum .

merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*. “Dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial”.⁴⁷

Passing off merupakan perilaku yang didasarkan untuk mendapatkan jalan pintas agar suatu produk maupun bidang usaha tidak memerlukan sebuah usaha untuk membangun reputasi dan *image* dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tentang asal-usul suatu produk. Adanya tindakan *passing off* ini, melanggar aturan ketentuan dasar diantaranya yaitu Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain ketentuan khusus mengenai merek.

Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni⁴⁸ pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:

1. Perlindungan Hukum Internal Perlindungan hukum internal pada dasarnya, perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama, sehingga perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif

⁴⁷ Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal, Vol. 11 No. 3, 2011. h. 180.

⁴⁸ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya : Revka Petra Media), h. 159

sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak, masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.

2. Perlindungan Hukum Eksternal Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Dalam Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah..

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak

pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst .

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan atau memutus suatu perkara dalam peradilan, Hal tersebut sesuai dengan bunyi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 berbunyi bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang - undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁴⁹

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu

⁴⁹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

- a. Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
- b. Menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
- c. Setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak. Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara.

Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral. Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidanga untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya.⁵⁰

3.3.1 Itikad tidak baik Tergugat dalam pendaftaran Merek

Permasalahan mengenai iktikad tidak baik memang kerap terjadi, terutama dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang baru di Indonesia, hal ini menjadi salah satu kelemahan dari DJKI, sebab lembaga ini tidak boleh menampik permohonan pendaftaran merek apabila telah sesuai dengan kriteria dalam undang-undang dan memenuhinya, maka memang cukup sulit untuk membuktikan apakah pendaftar memiliki unsur iktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.⁵¹ Mayoritas pembuktian terhadap unsur tidak baik

⁵⁰ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata* (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010).h. 96

⁵¹ Wilson Wijaya and Christine S.T. Kansil, *Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, Jurnal Hukum

dilaksanakan dalam sidang pengadilan, namun menurut penelitian ini hal tersebut dapat diminimalisir dengan membentuk tim pemeriksaan khusus di DJKI untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi terkait merek baru, hal ini memang cukup memakan waktu, biaya dan tenaga tapi cukup efektif untuk meminimalisir adanya unsur ketidakjujuran (iktikad tidak baik) saat melakukan pendaftaran merek baru.

Konsep iktikad tidak baik telah diatur sejak UU Merek Tahun 1992, dilanjutkan dengan UU Merek Tahun 2001 dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana ketiga undang-undang tersebut telah menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Penjelasan tentang konsep itikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986 dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, MA berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan.

Patricia Loughlan menyebutkan fungsi merek sebagai *badge of origin*, *a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*. Sebagai *badge of origin* atau tanda suatu keaslian, merupakan hak yang sangat penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai *personal property* atau aset pribadi, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut

dan mengambil hak ekonominya.⁵² Selanjutnya merek sebagai *cultural resource* atau sumber keaslian, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif itikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek.⁵³ Di Indonesia misalnya akan janggal jika menggunakan merek dengan bahasa Jepang, Korea, atau Arab. Namun karena orang Indonesia menyukai produk dengan merek asing dengan anggapan lebih baik dari merek lokal, sehingga hal ini tetap dilakukan dengan maksud untuk mengelabui masyarakat.

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).⁵⁴ Demikian pula menurut *Black’s Law Dictionary*, *bad faith* didefinisikan dengan:

*the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one’s rights or duties, but by some interested or sinister motive.”*⁵⁵

yang artinya kebalikan dari itikad baik, umumnya menyiratkan atau melibatkan penipuan aktual atau konstruktif, atau rancangan untuk menyesatkan atau menipu orang lain, atau pengabaian atau penolakan untuk memenuhi beberapa tugas atau kewajiban kontraktual, tidak didorong oleh kesalahan yang jujur mengenai hak atau kewajiban seseorang, tetapi dengan motif yang menarik atau jahat.

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopii, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek

⁵² Agung Sujatmiko, *Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek*, Jurnal Yuridika, Vol. 25 No. 1, 2010, h. 53.

⁵³ Patricia Loughlan, *Intellectual Property Creative and Marketing Rights* (Sydney, 1998), h. 18.

⁵⁴ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, 2010, h. 47.

⁵⁵ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition* (United State of America, 2004).

dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

J. Satrio menjelaskan dua pengertian itikad baik, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.⁵⁶

Istilah itikad tidak baik dapat ditemukan diberbagai bidang hukum terutama dalam hukum privat. Adanya itikad tidak baik seringkali dijadikan sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum khusus seperti halnya ganti rugi dan upaya pembatalan suatu perjanjian. Selain itu itikad tidak baik berperan sebagai “*gap-filling*”.⁵⁷ Untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan didalam hukum yang bersifat tertulis untuk memberikan ruang atau upaya hukum apabila terjadi kecurangan. Walaupun frasa “itikad tidak baik” seringkali ditemui didalam peraturan perundangundangan, namun bentuk dan konsepnya sendiri merupakan suatu hal yang sulit ditentukan.

Berkaitan dengan hukum merek, itikad tidak baik dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Selanjutnya penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan “Pemohon yang beritikad 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”. Mahkamah Agung memiliki frasa yang jelas mengenai *presumptions* yaitu “sulit dibayangkan adanya itikad

⁵⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 179.

⁵⁷ Paul MacMahon, *Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm*, 99 *MINN. L. REV.* (2015) h. 2051.

lain selain mendompleng popularitas merek pihak lain”. Berbanding dengan frasa tersebut, maka tindakan mendompleng merek orang lain berarti melakukan tindakan yang didasari dengan itikad tidak baik.⁵⁸

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek. Berdasarkan ketentuan diatas merujuk pada Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN.Niaga Jkt-Pst MOHINDAR H.B sebagai Penggugat melawan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA sebagai Tergugat, hak atas merek “POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia”. Dengan fakta-fakta hukum dari perbandingan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya, oleh karena karena itu merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana telah dipertimbangkan, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat mendaftarkan merek nya dengan itikad tidak baik. Definisi iktikad tidak baik diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” dan dalam Pasal 77 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan telah terbuktinya Tergugat mendaftarkan merek-mereknya dengan itikad tidak baik sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dengan didaftarkannya merek-merek milik Tergugat oleh Turut Tergugat dimana yang dimaksud adalah Direktorat Jendral Kekayaan intelektual maka telah terjadi

⁵⁸ Henry Soelistyo, Loc. Cit

kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat dimana terhadap merek yang sama yaitu POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo telah didaftar atas permohonan 2 (dua) pihak yang berbeda yaitu Penggugat dan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat) maka hakim kemudian mengadili pihak tergugat dengan memberikan sanksi pembatalan seluruh Merek pihak Tergugat yang memiliki kaitan dengan Merek yang dimiliki oleh pihak Penggugat dan juga hakim turut memerintahkan pihak Turut Tergugat yaitu Direktorat Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya telah memadai sebagai arahan dalam pelaksanaan pendaftaran merek. Namun masih banyak pemilik merek yang merasa dirugikan karena pelaksanaannya tidak objektif, kolusif, penuh dengan rekayasa di tingkat teknik dan administratif.⁵⁹ Dari kasus-kasus yang telah diputus pengadilan tampak terlalu luasnya ruang interpretasi arti “persamaan pada pokoknya”, sehingga menjadi sangat subjektif dan tidak terukur. Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Menteri atau oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri. Selain itu penghapusan merek atas prakarsa Menteri hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Pembatalan merek dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak berkepentingan apabila ada muatan itikad tidak baik pada merek tersebut. Gugatan pembatalan memiliki daluwarsa paling lama 5 tahun terhitung sejak didaftarkannya merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik.⁶⁰ Sehingga pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan walaupun baru

⁵⁹ Henry Soelistyo, Op. Cit., hlm. 16.

⁶⁰ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, 2010, h. 45.

mengetahui merek tersebut dilanggar setelah waktu yang lama. Maka dari itu, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan apakah ada itikad tidak baik yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya.

3.3.2 Prinsip First to File dalam pendaftaran Merek Dagang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah beberapa kali mengalami perubahan terhadap Undang-Undangnya hingga sampai dengan saat ini resmi menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia mengadopsi *Prinsip First to File* dalam konsep Pendaftaran Merek baik Merek Dagang maupun Merek Jasa.⁶¹

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dimiliki Indonesia, secara jelas mensyaratkan bahwa terkait pendaftaran tersebut dimaksudkan agar mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat serta sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak dapat menggunakan Merek terdaftar secara tidak sah. Maka daripada itu, pihak lain yang dengan sengaja dan atau berdasarkan itikad tidak baik kemudian mendaftarkan Mereknya dengan upaya mendompleng nama Merek yang telah terdaftar, dipastikan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan apa yang termuat mengenai sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun jika ditinjau lebih lanjut secara komprehensif, sebenarnya konsep Pendaftaran Merek di Indonesia berdasarkan *Prinsip First to File* ini terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah sebab dengan adanya *Prinsip First to File* berkaitan dengan Hak atas Merek yang akan didapatkan berdasarkan pada aturannya yang berlaku, masih belum dapat menjamin perlindungan yuridis bagi pendaftar pertama dengan contoh banyaknya

⁶¹ Justisiari P. Kusumah(2022), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-1t62e7a7ed3521a> diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB

sengketa Merek yang terjadi.⁶² Perlu diketahui bersama bahwa pelanggaran sengketa merek yang terjadi termasuk perkara perdata khusus karena persoalan Merek memiliki kekhususan dimana tidak setiap orang memiliki sengketa tersebut dan status merek dianggap sebagai barang bergerak. Oleh karena itu sengketa Merek tidak dapat diadili di pengadilan Negeri melainkan pada Pengadilan Perdata khusus yaitu Pengadilan Niaga.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini juga tidak dapat serta merta membatalkan Merek terdaftar jika terjadi sengketa Merek kecuali, Merek didaftarkan dan terbukti didaftarkan atas dasar itikad tidak baik atau mendompleng Merek terkenal lainnya. Hal tersebut pun harus dilakukan upaya hukum berupa Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu dan atas dasar itu putusan nya, baru dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Merek terdaftar tersebut.⁶³ Mengenai pengajuan Gugatan ke Pengadilan Niaga sebab terdapat pihak yang merasa dirugikan atas dasar seseorang yang menganut Prinsip *First to File* mendaftarkan terlebih dahulu Merek Dagang dan/atau Jasanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pun dituntut beban pembuktian yang besar untuk pemilik Merek yang mengajukan Gugatan agar dapat disalurkan melalui sidang di Pengadilan Niaga. Selain daripada itu jika mengenyampingkan proses Gugatan ke Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara mengajukan keberatan kepada Komisi Banding Merek pun hanya dapat dinyatakan pada saat proses pendaftaran sedang berlangsung.⁶⁴ Sehingga jika Mengajukan keberatan sesaat Merek telah benar-benar terdaftar bukanlah suatu proses yang mudah dan singkat, belum lagi memerlukan biaya yang cukup mahal. Upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan hanyalah berupa cara yang memang benar-benar dapat dilakukan untuk dapat membatalkan Merek yang telah terdaftar.

⁶² Kertha Semaya, Vol. 10 No. 9, 2022, h. 2110.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Hery(2022),<https://www.dgip.go.id/komisibanding?type=Komisi%20Banding%20Merek&kategori=Tentang%20Komisi%20Banding>, diakses pada 10 Juli Pukul 19.00 WIB.

Pada praktiknya permohonan pendaftaran Merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon atau dengan melalui kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem elektronik filing (*efiling*) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 2 (dua) kategori pendaftaran yang dibedakan menjadi kategori umum dan umkm dengan membayar sejumlah biaya yang berbeda sesuai dengan kategorinya. Adapun kelengkapan bagian administrasi yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftarkan permohonan pendaftaran Merek yang memuat antara lain:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- 4) Merek yang ingin diajukan pendaftarannya;
- 5) Uraian mengenai kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang ingin dilindungi
- 6) Logo Merek, warna, dan arti Merek apabila ada.

Hak atas Merek yang diberikan tersebut cenderung bersifat monopoli atau berarti hanya pemegang Merek yang dapat menggunakannya. Namun pemegang Merek juga dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya, atau sebaliknya, melarang pihak lain untuk menggunakan Mereknya. Selain daripada itu penelusuran Merek (*Trademark Search*) juga sangat penting dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan, memperdagangkan, mengedarkan dan memproduksi suatu produk atau jasa dengan Merek tertentu, perlu dilakukan pengecekan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual untuk mengetahui apakah Merek yang ingin di pakai untuk produk/jasa tersebut sudah terdaftar atas nama pihak lain. Jika belum terdaftar maka kita sebagai Pemohon dapat sesegera mungkin mengajukan permohonan pendaftaran Merek di kelas barang/jasa yang sesuai dengan jenis serta klasifikasi barang dan/atau jasa yang akan didaftar.

Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan Merek Dagangnya di Indonesia selain daripada menyiapkan dokumen administrasi sebagaimana yang telah dibahas diatas, wajib untuk memenuhi syarat pendaftaran Merek yang paling utama yakni memiliki daya pembeda. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menguraikan terkait dengan alasan dapat didaftarkan suatu Merek dengan Merek tersebut. Daya pembeda tersebut berarti bahwa Merek yang digunakan pun harus memiliki kekuatan yang cukup dalam hal membedakan barang hasil produksi barang suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Di dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur 2 (Dua) hal yang menyebabkan suatu Merek tidak diterima pendaftarannya, yaitu karena Merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan Merek tersebut ditolak. alasan tidak dapat didaftarkan suatu Merek, yaitu:

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Melihat dari penjelasan yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan karena adanya unsur dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga

menimbulkan kesan yang sama dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek tersebut. Selain daripada itu, pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan bahwa apabila terdapat kesamaan pada pokok atau keseluruhannya antara Merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan Merek terkenal milik orang lain untuk barang yang sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat terkait Merek yang bersangkutan. Diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek di beberapa negara. Jika masih belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna untuk menyelidiki, memeriksa popularitas Merek dan menentukan apa yang menjadi dasar penolakan.⁶⁵

Terkait dengan prinsip *First to File* ini didalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst MOHINDAR H.B sebagai Penggugat melawan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA sebagai Tergugat, hak atas merek “POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia”, Majelis Hakim menjadikan prinsip *First to File* ini menjadi dasar pertimbangan hukumnya karena Mohindar (Penggugat) adalah Pemegang Hak atas Merek **POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda** di bawah daftar Nomor 173934 berdasarkan pengalihan sebagian perusahaan dan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986, yang mana sebagian dari hak kekayaan intelektual dari perusahaan yang dialihkan haknya tersebut adalah Merek yang dialihkan oleh Jon Whiteley kepada Penggugat pada tahun 1986 tersebut. Atas dasar tersebut hakim kemudian mempertimbangkan bahwa Mohindar (Penggugat) adalah pemegang resmi Hak atas Merek **POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda**

⁶⁵ Pandu, surya (2021) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaanpadapokoknyadalamm-uu-merek/>, diakses pada 21 Juli 2023, pukul 19:41 WIB

yang diterima dari Jon Whiteley sebagai bentuk pengalihan hak atas Merek dagang tersebut.

Sistem pendaftaran konstitutif atau disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama karena tidak semua merek dapat didaftarkan.⁶⁶ Keuntungan dari merek yang terdaftar bila dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan apabila terjadi sengketa adalah merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan dengan adanya sertifikat tersebut dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut sedangkan pada merek yang tidak terdaftar si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat surat-surat yang diajukan sebagai bukti otentik di dalam pemeriksaan di pengadilan.

⁶⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 32

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kepastian Hukum terhadap merek yang sudah terdaftar tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen agar mendapatkan barang sesuai dengan aslinya dan keinginannya dalam mendapatkan kepastian hukum atas barang yang dibeli di masyarakat. Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara.
2. Akibat Hukum terhadap Merek yang belum melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek yaitu Merek tersebut dapat dianggap menjadi Merek kadaluarsa atau dengan kata lain Merek tersebut dapat digunakan oleh umum dengan nama yang sama, namun dalam kenyataannya selama Merek tersebut masih dipakai dalam perdagangan oleh pemegang merek maka Merek tersebut tidak otomatis menjadi Merek kadaluarsa atau milik umum. Merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat di perpanjang dalam jangka waktu yang sama. Dengan dihapusnya merek tersebut maka perlindungan atas merek berakhir.
3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 84/PDT.Sus-HKI/MEREK/2022/PN. Niaga Jkt-Pst Majelis Hakim menggunakan dua (2) pertimbangan secara garis besar yaitu Itikad tidak baik dari Tegugat dan juga Prinsip *First to File*. Disamping itu hakim juga menimbang bahwa barang tersebut masih diperdagangkan dan digunakan sehingga merek tersebut tidak otomatis mejadi kadaluarsa atau milik umum. Konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak

jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

4.2 Saran

1. Seyogyanya Pemerintah dan DPR memberikan format baru dalam pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek. Hak eksklusif ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk itu Pemerintah diharapkan lebih fokus lagi terhadap pemberian Jaminan serta Kepastian Hukum melalui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam perpanjangan masa perlindungan hukum Merek. Sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan Merek dan tindak pelanggaran Merek.
2. Seyogyanya para pelaku usaha sebelum dalam mendaftarkan mereknya, maka perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa merek tersebut belum pernah ada yang mendaftarkan sebelumnya, sehingga pendaftar merek tersebut dianggap telah melakukan pendaftaran dengan itikad baik. Dan kepada para pemilik Merek Terkhusus dalam Perpanjangan Perlindungan Merek para pelaku usaha diharapkan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada dan tidak lalai dalam memperpanjang Perlindungan Merek mereka guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai pemilik Merek.
3. Seyogyanya Petugas pendaftaran Merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, harus sungguh-sungguh mengetahui Merek yang sudah terdaftar, dan paham atas persepsi mengenai persamaan pada pokoknya atas merek yang sudah terdaftar dengan merek yang

akan didaftarkan termasuk juga dengan perpanjangan perlindungan hukum Merek tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djumhana, Muhamad & Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek”, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. United State of America.
- Gunawati, Anne. 2015. *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni..
- Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- , Serfiyani, Cita Yustisia & D.P, R. Serfianto. 2020. *HAKI Dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum HKI di Indonesia dan Kajian Undang-Undang*. Malang: UIN-Maliki.
- Lindsey, Tim. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Loughlan, Patricia. 2000. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Sydney.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mappong, H. Zainuddin. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

- Maulana, Insan Budi. 2020. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Cipta*. Bandung: Citra Adhy Bakti.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Pers.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Pers..
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, Imam. 2009. *Menggali Keadilan Hukum: Analisa Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Susilowati, Ety. 2010. *Bunga Rampai Hak Kekayaan intelektual*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Syahrani, Ridwan. 2009. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Jurnal:

Anugrah, Sendy, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal”, *Jurnal Hukum Aktualita* 2:1 18–37, 2019.

Endratno, Cucuk, "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan", *Yustitiabelen* 8:2 97-117, 2022

Hidayati, Nur, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar”, *Ragam Jurnal* 11:3 1-8, 2011.

MacMahon, Paul, “Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm”, 99 *MINN. L. REV* 2051-2060, 2015.

Mamahit, Jisia, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Lex Privatum* 1:3, 2013.

Mardianto, Agus, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum* 10:1, 2010.

Mitchell, Andrew D, “Good Faith in WTO Dispute Settlement”, 7 *MELB. J. INT’L L.* 339-344, 2006.

Mulyani, Sri, “Hak kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* 12:3, 2012.

Prayogo, R Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13:2 191-202, 2016.

Semaun, Syahriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Syariah Dan Hukum* 14:1 107-123, 2016.

Semaya, Kertha, 10:9 2110- 2121, 2022.

Sujatmiko, Agung, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26:2, 2008.

———, “Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek”, *Jurnal Yuridika* 25:1, 2010.

———, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum* 18:2, 2011.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek

(Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”,
Jurnal Yuridis 5:1, 2018

Wijaya, Wilson & Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, Jurnal Hukum Adigama 1:1 1-25, 2018.

Peraturan Perundang – Undangan:

UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2134)

Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga Jkt.Pst

Website:

“Pengenalan Merek” <https://dgip.go.id/pengenalan-merek> diakses pada 28 Mei 2022 Pukul 20.00 WIB.

“Jurnal Hukum” <https://jurnalhukum.com/utilitarianisme/> Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 20.17 WIB.

<https://www.dgip.go.id/komisibanding?tipe=Komisi%20Banding%20Merek&kategori=Ten%20tang%20Komisi%20Banding>, diakses pada 21 Mei 19.00 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aa_d4d30945/arti-persamaanpadapokoknyadalam-uu-merek/, diakses pada 21 Juli 2023, pukul 19:41 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> diakses pada 21 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOHINDAR H.B., Perseorangan Warga Negara Indonesia, beralamat di Taman Pasdenia B 305/27, RT 013, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan karenanya memilih kedudukan hukum di kantor Kuasanya tersebut yaitu Juliane Sari manurung,S.H., Nanang Setiawan,S.H., Shinta A. Dailapasa,S.H. dan Ulfa Rachma,S.H., para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada kantor FUSION Law beralamat di Pondok Pinang Center, Blok A No. 24, Jl. Ciputat Raya, DKI Jakarta 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

Lawan

1. **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**, yang beralamat di Jl. Kali Anyar I No. 15A, Jembatan Besi, Jakarta 11310, Jl. Kali Anyar I No. 15, Tambora, Jakarta Barat dan/atau Jl. Kali Anyar I No. 15A, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh WONGWA GROHO selaku Direktur yang selanjutnya memberikan kuasa kepada FERRY JUAN, S.H., JOPIE PAULUS RAMPEN, S.H., Priyagus Widodo Hadinugroho, SH., dkk Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Gelong Baru Utara II No.1-2,Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Noviana Setyaningtyas K,SH, Analis Hukum Ahli Muda pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit.Pel.Hukum dan Fasilitas KBM., Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dkk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022
dan Surat Tugas tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 Agustus
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2022 terdaftar dalam
Register Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:

1.



Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : D001999020121
Tanggal Pengajuan : 15 November 1999
Permohonan
Pendaftaran No. : IDM000099368
Tanggal Pendaftaran Merek : 22 November 2006
Kelas : 25
Jenis Barang : Segala macam pakaian jadi yaitu,
kemeja, jaket, jas, mantel, baju kaos,
kaos singlet, kaos oblong, celana
panjang, celana pendek, celana dalam,
celana renang, pakaian renang, pakaian
wanita, rok dan blus, rok dalam, kutang
wanita, daster, piyama, pakaian anak-

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



2.

anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sandal



Merek : **R.L.P.C. POLO**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : D002008012381
Tanggal Pengajuan : 8 April 2008
Permohonan
Pendaftaran No. : IDM000274575
Tanggal Pendaftaran Merek : 5 Oktober 2010
Kelas : 25
Jenis Barang : pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, kemeja, rok, blus, sarung tangan, pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, mantel, selop, kelom, terompah, sepatu sandal, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, kerudung kepala, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baret, topi-topi, topi renang, songkok, rangka topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sandal, alat pencegah tergelincir untuk sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tennis, sepatu basket, sepatu bola, sepatu olah raga, sepatu senam, sepatu-sepatu kesehatan, sandal, sandal-sandal kesehatan, celana jeans, celana pendek,

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



singlet, baju mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/tao, selempang, mantel/jas panjang, Segala macam konpeksi, pakaian

3.

NAVYPOLORALPHLAUREN

Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : D991995001164
Tanggal Pengajuan : 23 Januari 1995
Permohonan
Pendaftaran No. : IDM000031864
Tanggal Pendaftaran Merek : 29 Juli 2015
Kelas : 25
Jenis Barang : Pakalan jadl, celana, kemejn, kaos oblong, kaos singlet,kaos kaki, dasi, topi, ban pinggang, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, sweater, pakaian nnak-anak dan bayi, pakaian olah raga dan renang, celana jeans, kemeja jeans, blouse jeans, rok jeans, sepatu, sandal, selop

4.



Merek : **R.L.P.C POLO**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : DID2017025531
Tanggal Pengajuan : 6 Juni 2017
Permohonan
Pendaftaran No. : IDM000646948
Tanggal Pendaftaran Merek : 1 Juli 2019
Kelas : 25
Jenis Barang : Tumit-tumit sepatu; Tudung kepala wanita; Topi-topi; Topi tinggi uskup



gereja Katolik (topi); Topi renang; Topi kertas [pakaian]; Topi hitam untuk upacara resmi; Topi baret; Topi [kertas] [pakaian]; Topeng tidur [penutup mata]; Toga; Tali sandang; Tali pengikat penutup kaki; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali penahan celana panjang; Tadah liur bukan dari kertas; Syal merah melingkar di leher; Syal; Sweater yang dipakai lewat kepala; Surban; Stola dari bulu; Sol untuk alas kaki; Sol bagian dalam; Skort; Sisipan kemeja; Singlet-singlet; Setelan baju; Sepatu-sepatu; Sepatu sepak bola; Sepatu senam; Sepatu pantai; Sepatu olah raga; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu luar dari karet untuk musim dingin; Sepatu kayu; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu bot untuk ski; Sepatu bot untuk sepak bola; Sepatu bot untuk olah raga; Sepatu bot ski; Sepatu bot bertali; Sepatu bot; Sepatu atau sandal dari rumput esparto; Selubung kaki; Selop mandi; Selendang dari bulu binatang; Sarung tangan untuk ski; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan (pakaian); Sarung; pakaian Sari; Sandal-sandal; Sandal mandi; Saku untuk pakaian; Saku berbentuk bujur sangkar; ban pinggang; selempang; Rompi untuk memancing; Rompi; Rok-rok; Rok dalam wanita; Rok dalam (pakaian dalam); Rangka Topi; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Ponco; Piyama; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pet (tutup kepala); Perlengkapan logam untuk



sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Perlengkapan lengkap bayi (pakaian); Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Penyangga baju; Penutup mata [tidur]; Penutup kuping (pakaian); Penutup kepala; Penutup bahu; Pengikat uang [pakaian]; Pengikat [uang] [pakaian]; Penghangat kaki; Penahan kaus kaki; Pelindung ujung sepatu; Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi; Pelindung mata pada peci; Pelindung kaki; Pelindung kaki [celana]; Pelindung baju terhadap keringat; Pelindung baju; Pelapis kerah baju; Paku untuk sepatu sepak bola; Pakaian olah raga; Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian); Pakaian untuk pengemudi mobil; Pakaian seragam; Pakaian renang; Askot; Pakaian pengendara sepeda; Pakaian pantai; Pakaian mandi; Pakaian luar untuk bekerja/bermain; Pakaian luar; Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur; Pakaian kerja; Pakaian kedap air; Pakaian jadi; Pakaian dinas seragam; Pakaian dari kertas; Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam); Pakaian dalam wanita (pakaian dalam); Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian); Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam; Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran); Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu; Mantel panjang; Manset; Lis untuk alas kaki; Leher baju yang dapat dilepas; Kutang; Kulit bagian



atas sepatu;Kulit;Kostum dari jersey (pakaian); Korset (pakaian alam); Korset;Kopiah;Kerudung kepala (pakaian); Kerudung (pakaian); Kerah baju (pakaian); Kemeja longgar dipakai di luar;pakaian biasa;Kemeja lengan pendek;Kemeja;Kelep pici (pembuat topi);Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik;Kaus kaki;Kaos oblong/T-shirt;Kaos kaki yang menyerap keringat;Kaos kaki panjang;Kaos kaki;Kancing untuk sepatu sepak bola (sepatu);Kamisol;Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian);Kain linen badan (pakaian);Kain atau kulit penutup kaki;Jubah tak berlengan;Jubah mandi;Jas-jas luar yang panjang;Jas-jas;Jas terbuat dari wol jersey (pakaian);Jas pendek;baju rompi;Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang;Jas mandi;Jas luar;Jaket yang diisi [pakaian];Jaket bulu atau wol;Jaket (pakaian); Ikat pinggang (pakaian);Ikat kepala (kain);Ikat kaos kaki elastis;Gaun tak berlengan dengan blus didalamnya; Gaun; Gabardin (pakaian); Dasi-dasi; Celemek (pakaian);Celana yang panjangnya sampai lutut;Celana renang;Celana panjang yang ketat;Celana panjang;Celana dalam;Celana bayi [pakaian];Celana;Cadar/ kerudung;Bulu binatang (pakaian);Boa (hiasan leher);Baju senam;Baju renang;Baju rajut (pakaian);Baju luar yang dipakai di atas baju tidur;Baju kulit imitasi; Baju karet untuk mainan;



5



Merek : **LUKISAN**
Nama Pemilik Merek : PT MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : D002015021181
Tanggal Pengajuan : 20 Mei 2015
Permohonan
Pendaftaran No. : IDM000556307
Tanggal Pendaftaran Merek : 19 Juni 2017
Kelas : 25
Jenis Barang : ikat pinggang; sepatu; sandal, Konpeksi
yaitu : Pakaian jadi; celana; rok; pakaian
olah raga; t-shirt; kaos kaki; topi;

6

NAVIPOLORALPHLAUREN

Merek : NAVIPOLORALPHLAUREN
Nama Pemilik Merek : PT MANGGALA PUTRA
PERKASA
No. Permohonan Merek : DID2017025520
Tanggal Pengajuan Permohonan : 6 Juni 2017
Pendaftaran No. : IDM000636356
Tanggal Pendaftaran Merek : 29 November 2018
Kelas : 25
Jenis Barang : Askot, Bagian atas pakaian
wanita (pakaian dalam), Bagian
manset lengan kemeja
(pakaian), Bagian tumit untuk
alas kaki, Bagian tumit untuk
kaos kaki, Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu biasa,

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di atas baju tidur, Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, Baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/ kerudung, Celana, Celana bayi [pakaian], Celana dalam, Celana panjang, Celana panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin (pakaian), Gaun, Gaun tak berlengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket (pakaian), Jaket bulu atau wol, Jaket yang diisi [pakaian], Jas luar, Jas mandi, Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, Jas terbuat dari wol jersey (pakaian), Jas-jas luar yang panjang, Jas-jas: jaket; rok; baju kaos; pakaian dalam; rompi; kaus kaki; topi; celana panjang; ikat pinggang pakaian; scarf; tali sandang; cardigan, blus; sarung tangan pakaian; sepatu; sandal; sepatu bot, Jubah mandi, Jubah



tak berlangan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan (pakaian), Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing untuk sepatu sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici (pembuat topi), Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar, Kemeja; sepatu; sol untuk alas kaki; topi; kaus kaki panjang; sarung tangan (pakaian); dasi; tali pengikat untuk pakaian; sepatu olahraga; sepatu boot., Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, Mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang



menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, Pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, Pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Pakaian; alas kaki; pakaian renang; pakaian dalam; dasi; ikat kepala (pakaian); selendang penghangat untuk leher; sarung tangan musim dingin; scarf; stocking; kaus kaki; topi pet (penutup kepala); masker wajah untuk musim dingin (pakaian); penyangga baju (tali sandang); ikat pinggang (pakaian); ikat pinggang kulit (pakaian); pakaian tahan air; sepatu; sandal; sepatu sandal; sepatu boot; penutup kepala; penutup telinga (pakaian); sarung tangan (pakaian)., Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki [celana], Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaus



kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping (pakaian), Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk alas kaki, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi (pakaian), Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot, Pet (tutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin,



Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Sepatu-sepatu; sepatu-sepatu olah raga; sandal-sandal; selop-selop; sepatu-sepatu bot; penutup kaki bayi, tidak dipanaskan dengan listrik; sisipan tumit untuk alas kaki (sol dalam sepatu; lapisan bahan antara bagian dalam dan luar sepatu, untuk menyerap guncangan (midsole); lapisan bahan antara bagian dalam dan luar sepatu, untuk menyerap guncangan dari bahan phylon (phylon midsole); alat anti selip untuk alas-alas kaki; sisipan sepatu khususnya bukan untuk keperluan ortopedi; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); bagian atas sepatu; kaus-kaus kaki; sol-sol untuk alas kaki; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot (bagian-bagian dari alas kaki); lis-lis untuk sepatu bot dan sepatu-sepatu; penutup sepatu atau sepatu bot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu bot dari air atau kerusakan lainnya (bagian-bagian dari alas kaki); pakaian luar; pakaian luar untuk olah



raga; kaos berkerah (polo); blus-
blus; jaket-jaket (pakaian); baju
hangat (sweater) yang dipakai
lewat kepala (pakaian); baju
rompi; baju setelan untuk olah
raga (berupa setelan jaket dan
celana panjang olah raga);
celana-celana; celana-celana
dalam; celana-celana olah raga;
dasi-dasi; stocking-stocking;
celana ketat (legging)
[pengahangat kaki]; celana ketat
(legging) [celana panjang];
pakaian dalam; topi-topi; topi pet;
kelep peci [tutup kepala];
pakaian olah raga; celana
renang; rok-rok; ikat pinggang
(pakaian); scarf-scarf; syal-syal; ;
jins-jins; kaos oblong/T-shirt;
celana-celana pendek; singlet-
singlet; kemeja; mantel panjang;
jas hujan; baju hangat
(sweater)., Setelan baju, Singlet-
singlet, Sisipan kemeja, Skort,
Sol bagian dalam, Sol untuk alas
kaki, Stola dari bulu, Surban,
Sweater yang dipakai lewat
kepala, Syal, Syal merah
melingkar di leher, Tadah liur
bukan dari kertas, Tali penahan
celana panjang, Tali pengikat
(untuk pakaian), Tali pengikat
dari kain/kulit penutup kaki, Tali
pengikat penutup kaki, Tali
sandang, Toga, Topeng tidur
[penutup mata], Topi [kertas]
[pakaian], Topi baret, Topi hitam



untuk upacara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik (topi), Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada pasal-pasal yang disebutkan pada Pasal 76 Undang-Undang Merek, sebagai berikut:

- **Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek**

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik.

Ringkasan

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di Indonesia.

Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merek **POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda** di bawah daftar Nomor 173934 berdasarkan pengalihan sebagian perusahaan dan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986, yang mana sebagian dari hak kekayaan intelektual dari perusahaan yang dialihkan haknya tersebut adalah Merek yang dialihkan oleh Jon Whiteley kepada Penggugat pada tahun 1986 tersebut.

Bahwa Tergugat yang sebelumnya **telah sangat mengetahui** bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak yang sah atas Merek **POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda** di bawah daftar Nomor 173934, hal ini telah sangat jelas diketahui oleh Tergugat karena Penggugat sudah pernah bersengketa dengan Tergugat dalam Putusan Nomor No.1776/K/PDT/1996 jo. Putusan No:436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa walaupun sangat mengetahui bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak yang sah atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda, Tergugat secara terus menerus mendaftarkan dan memiliki pendaftaran merek Lukisan Orang Menunggang Kuda dan merek-merek yang memiliki



persamaan dengan merek POLOBYRALPHLAUREN untuk jenis barang yang identik. Bahwa Penggugat juga menemukan merek-merek milik Tergugat tidak hanya menyerupai dengan merek milik Penggugat, tapi juga dengan meniru secara terang-terangan merek milik Penggugat. Persamaan antara merek-merek milik Tergugat dengan merek Penggugat adalah bukan suatu kebetulan semata. Perpaduan Logo Orang Menunggang Kuda dan merek yang memiliki persamaan dengan POLOBYRALPHLAUREN secara jelas bukan kebetulan semata dan hanya bisa terjadi karena Tergugat terinspirasi dan/atau sangat mengetahui dan oleh karenanya meniru merek milik Penggugat.

Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah memutuskan bahwa **TERGUGAT bukan penerima hak dari Jon Whiteley** sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap; yang mana dalam amar dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemutus dalam Putusan Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994 antara **PT. Manggala Putra Perkasa sebagai Penggugat** melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek c.q. Direktorat Merek sebagai Tergugat I, **Mohindar HB. sebagai Tergugat II** (dalam gugatan *a quo* sebagai "**Penggugat**"), dan Jon Whiteley sebagai Tergugat III.

Bahwa selanjutnya, atas Putusan No. 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994 tersebut, **PT. Manggala Putra Perkasa** kembali mengajukan upaya hukum kasasi melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek c.q. Direktorat Merek sebagai Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, **Mohindar HB. Sebagai Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II** (dalam gugatan *a quo* sebagai "**Penggugat**"), dan Jon Whiteley sebagai Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III ke Mahkamah Agung RI, yang mana Putusan No. 1776K/PDT/1996 yang diputuskan pada tanggal 30 April 1997 pada intinya kembali menguatkan amar Putusan No. 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994, sebagaimana dinyatakan dalam amarnya Majelis Hakim tingkat kasasi yang memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi dari PT Manggala Putra Perkasa.

Bahwa berdasarkan Putusan di atas, **telah terbukti** bahwa **Tergugat telah sangat mengetahui bahwa Penggugat merupakan Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934** tetapi Tergugat mengabaikan fakta tersebut dan tetap

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



mengajukan permohonan merek-merek Tergugat dengan **iktikad tidak baik**, yaitu dengan meniru merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat tidak dapat berargumen bahwa Tergugat tidak mengetahui keberadaan merek milik Penggugat. Namun pada kenyataannya, setelah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat malah mendaftarkan Merek-Merek Tergugat yang memiliki persamaan dengan Merek milik Penggugat.

Bahwa adalah hal yang mustahil bahwa Tergugat dapat secara independen telah menciptakan kata, logo dan cara penempatan yang memiliki persamaan sama dengan milik Penggugat. Hal ini tentunya memperkuat dalil gugatan Klien kami mengenai iktikad tidak baik Tergugat yang mana merek-merek milik Tergugat tidak hanya diajukan permohonannya beberapa tahun setelah merek-merek Penggugat didaftarkan, namun juga diajukan dan digunakan dengan jenis huruf, cara penempatan yang serupa atau identik dari merek Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk meniru merek Penggugat yang sangat Tergugat ketahui melalui Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut.

Kesimpulan tidak dapat terbantahkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25; Tergugat secara **sangat mengetahui** bahwa Merek tersebut milik Penggugat yang mana telah ada Putusan dengan kekuatan Hukum Tetap terhadap hal tersebut tetapi Tergugat tetap berusaha untuk mendapatkan eksklusivitas Hak atas Merek tersebut.

Alasan-alasan hukum gugatan di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Gugatan, yaitu:

- Iktikad tidak baik Tergugat pada saat pengajuan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat.

A. PENGGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH DARI MEREK POLOBYRALPHLAUREN DAN LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Sejarah Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat

1. 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 : 20 November 1982
Merek
Tanggal Pendaftaran Merek : 5 Juli 1983
Kelas : 25
Jenis Barang : Segala macam Konpeksi yaitu: kemeja tangan pendek, kemeja tangan panjang, kaos oblong, kaos singlet, celana dalam, celana pendek, celana Panjang, korset, kutang Wanita, rok dalam, rok luar, blus, daster, jaket, mantel, piyama, stelan jas, baju tidur, celana renang, baju renang dan pakaian penganten.

2. Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas Merek tersebut berdasarkan pengalihan hak dari Jon Whiteley pada saat Penggugat membeli sebagian dari perusahaan Jon Whiteley beserta merek dagang Daftar Nomor 173934 pada tanggal 3 Maret 1986.
3. Bahwa berdasarkan pembelian tersebut, Penggugat telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada saat itu dan Pengalihan Hak tersebut telah tercatat pada tanggal 1 Oktober 1986.
4. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat pada perkara a quo pada tanggal 8 September 1993 mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dalam perkara a quo bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Cipta, Paten dan Merek dan Jon Whiteley dengan dalil bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah pihak

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



yang berhak atas merek "POLOBYRALPHLAUREN" dan Logo Orang Menunggang Kuda, di bawah daftar Nomor 173934 berdasarkan pengalihan Hak pada tahun 1992 atau kurang lebih 6 tahun setelah pengalihan hak dari Jon Whiteley kepada Penggugat telah dicatatkan.

5. Bahwa terhadap gugatan tersebut, telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah Pemilik Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar nomor 173934.
6. Bahwa telah diputuskan dalam Putusan Nomor No.1776/K/PDT/1996 jo. Putusan No:436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap 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.
7. Bahwa berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat 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.

B. MEREK-MEREK TERGUGAT TELAH DIDAFTARKAN DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK

8. Bahwa 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.*"
9. Bahwa 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*


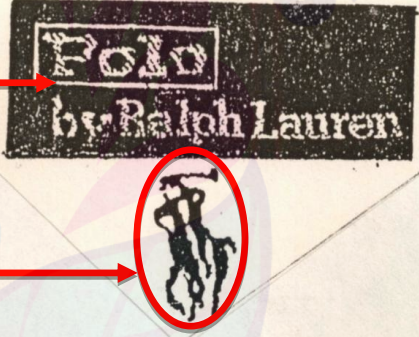
Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.





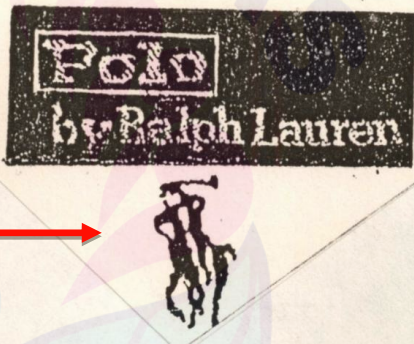
dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Tergugat telah meniru atau menjiplak merek Penggugat

10. Bahwa Penggugat yang sempat mengalami kesulitan finansial dan sedang memulai usahanya kembali menemukan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur **POLO RALPH LAUREN** dan **Logo Orang Menunggang Kuda** dengan tujuan untuk menguasai Merek **POLOBYRALPHLAUREN** dan **Logo Orang Menunggang Kuda** tersebut secara eksklusif.
11. Berdasarkan pada tabel perbandingan di bawah ini, dapat dilihat bahwa merek-merek Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat.

| Merek- Merek Tergugat | Merek Penggugat |
|---|--|
|  <p>Merek R.L.P.C. POLO milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000274575 diajukan tanggal 8 April 2008 dan Merek R.L.P.C. POLO milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000646948 diajukan tanggal 6 Juni 2017</p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982</p> |
| | |



| Merek- Merek Tergugat | Merek Penggugat |
|--|--|
| <p>NAVY POLORALPHLAUREN</p> <p>Merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 diajukan tanggal 23 Januari 1995</p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982</p> |
|  <p>Merek Logo orang menunggang kuda dibawah daftar Nomor IDM000099368 yang diajukan pada tanggal 15 November 1999</p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982</p> |



| Merek- Merek Tergugat | Merek Penggugat |
|---|---|
|  <p>Merek LUKISAN milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000556307 diajukan tanggal <u>20 Mei 2015</u></p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal <u>20 November 1982</u></p> |
| <p>NAVIPOLORALPHLAUREN</p> <p>Merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 diajukan tanggal <u>29 November 2018</u></p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal <u>20 November 1982</u></p> |

12. Bahwa persamaan antara merek-merek milik Tergugat dan merek Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pengakuan Tergugat yang paling sempurna bahwa tujuan dari Tergugat untuk mendaftarkan merek-merek Terdaftar No. IDM000274575, IDM000031864, IDM000646948, dan IDM000636356 yang menjadi objek



gugatan perkara a quo adalah deskripsi atas merek tersebut yang oleh Tergugat sendiri diberi nama atau diberi judul “**LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**” atau “**POLO RALPH LAUREN dan kombinasinya**”.

- Sedangkan pada Merek di bawah daftar Nomor IDM000274575, IDM000031864, IDM000099368, dan IDM000556307 yang menjadi objek gugatan perkara a quo mengandung Logo Orang Menunggang Kuda yang mana Logo Orang Menunggang Kuda adalah elemen yang tidak terpisahkan dari merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat dan Tergugat telah mengambil elemen ini secara keseluruhan dengan iktikad tidak baik untuk mengklaim eksklusivitas dari merek POLOBYRALPHLAUREN dan/atau Merek Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25.
 - Cara penyebutan dari elemen POLO RALPH LAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda, yang merupakan elemen dominan pada merek milik Tergugat adalah identik dengan bagian substansial dari merek milik Penggugat.
 - Tampilan secara visual dari merek milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari merek-merek milik Penggugat.
 - Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek-merek milik Penggugat.
13. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah perkara-perkara berikut menunjukkan bahwa untuk menentukan persamaan antara dua merek yang disengketakan harus dilihat dari unsur atau kesan yang dominan dari merek-merek tersebut, yaitu:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:
“adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, **terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya**“.
(Dalam perkara antara PT. RENA DJAYA lawan AJINOMOTO CO INC, tentang merek AJINOMOTO & Lukisan Mangkok dan Merek MIWON & Lukisan Mangkok”).

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Dalam perkara ini Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan merek Tergugat yang mencantumkan Lukisan Mangkok Merah yang **memiliki persamaan dengan Lukisan Mangkok Merah** pada Merek Penggugat.

- b. Putusan MARI No. 1596 K/Pdt/1985, tanggal 19 Januari 1988, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Merek penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, **sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek penggugat.** Dengan demikian merek tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”

- c. Putusan MARI No. 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek”.

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 178 K/Sip/1973, tanggal 09 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kreterium tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan **bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya**”.

14. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, secara jelas terbukti, bahwa dalam Merek-merek Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara a quo terdapat kesan yang dominan dari kata POLO RALPH LAUREN dan/atau Logo Orang Menunggang Kuda -yang mana keduanya adalah unsur dominan dari Merek milik Penggugat; sehingga persamaan

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Mereki/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



antara Merek-merek terdaftar Tergugat dengan Merek Penggugat tidak terbantahkan dan membuktikan peniruan secara terang-terangan dari Tergugat yang terinspirasi oleh Merek milik Penggugat.

15. Bahwa Adopsi merek POLO RALPH LAUREN **secara bersamaan** dengan kombinasi Logo yang identik dengan Logo Orang Menunggang Kuda oleh Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kebetulan karena memiliki persamaan dan bahkan identik dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda yang dimiliki oleh Penggugat. Oleh karenanya, tidak ada ruang untuk Tergugat untuk berargumen bahwa Tergugat telah secara independen menciptakan merek-merek Tergugat dan oleh karenanya secara jelas terbukti bahwa Tergugat meniru merek dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa Tergugat **terinspirasi** dari Merek Penggugat.
16. Bahwa 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

17. Bahwa Tergugat sudah pernah bersengketa dengan Penggugat, baik dalam sengketa mengenai kepemilikan Merek POLOBYRALPHLAUREN maupun sengketa dalam meributkan Hak Cipta atas Lukisan/Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN yang mengandung unsur Logo Orang Menunggang Kuda.
18. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada bagian Ringkasan di atas, bahwa Penggugat pernah bersengketa dengan Tergugat dalam Putusan Nomor No.1776/K/PDT/1996 jo. Putusan No:436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
19. Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah memutuskan bahwa **PT Manggala Putra Perkasa bukan penerima hak dari Jon Whiteley** sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap; yang mana dalam amar dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemutus dalam Putusan Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994 antara **PT. Manggala Putra Perkasa sebagai Penggugat** melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman c.q. Direktorat

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek c.q. Direktorat Merek sebagai Tergugat I, **Mohindar HB. sebagai Tergugat II** (dalam gugatan *a quo* sebagai “**Penggugat**”), dan Jon Whiteley sebagai Tergugat III, yang di dalam amarnya Majelis Hakim memutuskan:

“MENGADILI:

1. *Menyatakan menolak gugatan Penggugat.*

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13:

Menimbang, bahwa Tergugat II materiel telah pula memberikan contoh-contoh tanda tangan dan telah pula memberikan dua buah passport Tergugat III No. 068011 dan Nomor 516915 yang dalam passport tersebut telah tertera tanda tangan dari Tergugat III;

*Menimbang, bahwa hasil dari penelitian Labkrim Mabes Polri menegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam **surat bukti Tergugat II No. 4 sebagai identik dengan tanda tangan dari Tergugat III (JON WHITELEY)**;-*

*Menimbang, bahwa Tergugat III telah beberapa lama tinggal di Indonesia dan kenal kepada Tergugat II serta dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim telah memberikan jawaban yang memberikan kesimpulan bahwa **Tergugat III mengerti dan paham akan bahasa Indonesia dan harus dianggap menyadari perbuatannya yang tercantum dalam surat bukti T.II-4 karena surat tersebut memakai bahasa Indonesia;***

*Menimbang, bahwa **terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan;***

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Akte Notaris no. 1 dan Akta No. 46 karena telah diajukan di persidangan dan pula telah dinyatakan sebagai tidak berharga, maka harus diberikan pencatatan tidak dapat dipakai sebagai bukti atas hak merek, untuk mencegah kekacauan administrasi atas merek di Indonesia;

*Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **ternyata bahwa Tergugat II berhak atas merek “POLO RALPH LAUREN” Nomor 173934**”.*

2. Bahwa selanjutnya, atas Putusan No. 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994 tersebut, **PT. Manggala Putra Perkasa** kembali mengajukan upaya hukum kasasi melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek c.q. Direktorat Merek sebagai Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, **Mohindar HB. Sebagai Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II** (dalam



gugatan *a quo* sebagai “Penggugat”), dan Jon Whiteley sebagai Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III ke Mahkamah Agung RI, dimana Putusan No. 1776K/PDT/1996 yang diputuskan pada tanggal 30 April 1997 pada intinya kembali menguatkan amar Putusan No. 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994, sebagaimana dinyatakan dalam amarnya Majelis Hakim tingkat kasasi yang memutuskan sebagai berikut:

“MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT. Manggala Putra Perkasa tersebut.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 9 dan 10:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan Pasal 20 (2) Undang-Undang Merk No. 21/1961, pembuktian atau transaksi pengalihan atau penyerahan hak adalah berbentuk akta. Tidak ditegaskan mesti berbentuk akta otentik, dengan demikian bentuk pengalihan atau penyerahan adalah berbentuk bebas (free form). Bisa akta otentik atau akta di bawah tangan. Ketentuan seperti itu inipun sama dengan yang diatur dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang Merk No. 19/1992 tentang pengalihan hak melalui perjanjian;

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, keberadaan alat bukti otentik yang dimiliki Penggugat dalam transaksi penyerahan atau pengalihan hak dari Tergugat III kepada Penggugat, tetap diakui. Akan tetapi keberadaan dan bobot nilainya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat telah dilumpuhkan oleh alat bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan oleh Tergugat II berupa akta dibawah tangan yang didukung oleh keterangan ahli (pemeriksaan laboratorium) tentang keabsahannya. Maka berdasarkan bukti lawan ini, ternyata jauh sebelum terjadi pemindahan hak dari Tergugat III kepada Penggugat, Tergugat III sendiri pada tahun 1986 telah memindahkan hak kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Manggala Putra Perkasa tersebut harus ditolak”

3. Bahwa berdasarkan Putusan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah sangat mengetahui bahwa Penggugat merupakan Pemegang Hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di



bawah daftar Nomor 173934 tetapi Tergugat mengabaikan fakta tersebut dan tetap mengajukan permohonan merek-merek Tergugat dengan **iktikad tidak baik**, yaitu dengan meniru merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.

4. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah perkara-perkara berikut menunjukkan bahwa niat secara sengaja untuk meniru atau menjiplak merek milik pihak lain oleh karena **pengetahuan Tergugat atas merek Penggugat** adalah elemen utama yang menunjukkan bahwa tergugat memiliki iktikad tidak baik, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 679 K/Pdt.Sus/2011 cq. No. 21/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dalam gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar ABSORTECH atas nama PT Absortech Indoprima yang mempertimbangkan bahwa:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut Tegugat memiliki iktikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek ABSORTECH + LOGO pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena Tergugat seharusnya telah mengetahui, bahwa merek ABSORTECH dimiliki oleh Penggugat. " Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi.."

yang mana Mahkamah Agung telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek ABSORTECH atas nama Tergugat berdasarkan iktikad tidak baik Tergugat.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT. PST dalam gugatan pembatalan merek terhadap merk terdaftar KRESNATEL atas nama PT GUMAS AGUNG. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menemukan bahwa:

"Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2012, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan pemohon beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak keluaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Bahwa, berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata perolehan hak merek Tergugat I tersebut dilandasi dengan iktikad tidak baik, oleh karena itu tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa karena hal ini terbukti merek-merek Tergugat I yang telah didaftarkan dengan No. 465525, tanggal 2 Februari 2001 dan No. 422067, tanggal 5 April 2001 pada kantor Departemen Kehakiman/Hak Azasi Manusia cq. Dirjen Hak Intelektual, selain mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, juga perolehan hak merek Tergugat I tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka oleh karena mana merek-merek Tergugat I harus dibatalkan;"

Bahwa berdasarkan iktikad tidak baik Tergugat, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan membatalkan merek terdaftar atas nama Tergugat I untuk merek KRESNATEL dengan segala akibat hukumnya.

5. Bahwa berdasarkan fakta dan Yurisprudensi tetap di atas, Tergugat tidak dapat berargumen bahwa Tergugat tidak mengetahui keberadaan merek milik Penggugat. Namun pada kenyataannya, setelah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat malah mendaftarkan Merek-Merek Tergugat yang memiliki persamaan dengan Merek milik Penggugat.
6. Kesimpulan tidak dapat terbantahkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25; dengan **iktikad tidak baik**.
7. Bahwa 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.
8. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beriktikad tidak baik". Asas ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik". Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka pendaftaran-pendaftaran merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek jo Pasal 76 Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan iktikad tidak baik.

TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG DIAJUKAN DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu **jika terdapat unsur iktikad tidak baik** dan/ atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
10. Bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Merek tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan **iktikad tidak baik**. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I. No.15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2015, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa.

Kedudukan Turut Tergugat

11. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini.

MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas, serta bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. 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.
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **R.L.P.C. POLO** di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
7. Menyatakan bahwa Merek Tergugat yaitu Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek **POLOBYRALPHLAUREN** dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
9. Membatalkan merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek **R.L.P.C. POLO** di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "**LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**" di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas, demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

A. Eksepsi – Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat :

2. Bahwa, gugatan yang Penggugat ajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Merek”), sebagai berikut :

“Pasal 76 Undang- Undang Merek.

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;”

“Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek;

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

3. Bahwa, Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran merek atau pengajuan permohonan perpanjangan Merek yang dimilikinya dan mempunyai dokumen berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagai bukti legal standing sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, jelas senyatanya, Tergugat menduga bahwa Merek Etiket POLOBYRALPHLAUREN yang diakui hak milik Penggugat belum memiliki Sertipikat Merek, sebagai dasar gugatan pembatalan merek lain yang lebih dulu didaftarkan dan telah mempunyai sertipikatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, maka mohon gugatan seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

B. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur – Exceptio Dilatoris;



4. Bahwa, Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa guna memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), yaitu : Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri; Dan oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan permohonan pendaftaran atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan hak Merek miliknya;
5. Bahwa, oleh pembentuk Undang Undang tidak dijelaskan apakah gugatan ini dapat diajukan sebelum atau setelah adanya penolakan dari pihak Kementerian; Hingga saat ini belum ada penolakan yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat terhadap permohonan pendaftaran Penggugat; Oleh karena jika penolakan itu ada tentu Penggugat telah menginformasikannya dalam surat gugatannya. Di sisi lain Turut Tergugat bisa saja menerima pendaftaran Merek tersebut terhadap jenis-jenis barang lain di **kelas 25** yang diajukan oleh Penggugat selain dari yang telah diberikan kepada Tergugat oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan pendaftaran Merek, maka patut ditegaskan tentang perlu tidaknya keberadaan surat penolakan dari Turut Tergugat terhadap pendaftaran yang diajukan pihak Penggugat sebagai suatu persyaratan sebelum Penggugat yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta ini;
7. Bahwa, jelas senyatanya pendaftaran yang diajukan Penggugat atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek diduga kuat belumlah mendapatkan penolakan dari pihak Kementerian. Hal yang demikian tentunya menimbulkan suatu anomali hukum, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat sedangkan pendaftarannya sendiri belumlah mendapatkan penolakan dari pihak Kementerian;

Bahwa hal ini terlihat jelas gugatan Penggugat adalah prematur, karena belum waktunya diajukan melainkan Penggugat harus menunggu adanya putusan dari Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

C. Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (Hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek telah daluarsa);

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



8. Bahwa, Tergugat telah mendaftarkan mereknya lebih dari masa 5 (lima) tahun, merek yang pertama kali didaftarkan sejak tahun 1993, maka batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) telah terlewati;

“Pasal 77 Undang Undang Merek berbunyi sebagai berikut :

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;”

9. Bahwa, sesuai dengan Buku “**PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI, 2008**”, pada halaman 150 (seratus lima puluh), dikutip : “2. Pembatalan. (b) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan **moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.**”

10. Bahwa, Merek – merek hak milik Tergugat, yaitu :

1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA;**



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA;** No. Permohonan Merek : **D001999020121**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999;** Pendaftaran No. : **IDM000099368;** Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006;** Kelas : **25;** Jenis Barang : Segala macam pakaian jadi yaitu, kemeja, jaket, jas, mantel, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana dalam, celana renang, pakaian renang, pakaian wanita, rok dan blus, rok



dalam, kutang wanita, daster, piyama, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sandal;

Dengan demikian Merek tersebut telah ada sejak tanggal **22 November 2006** (telah selama **16 tahun** secara terus menerus);

2. Merek : **R.L.P.C. POLO**;



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008**; Pendaftaran No. : **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas : **25**; Jenis Barang : pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, kemeja, rok, blus, sarung tangan, pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, mantel, selop, kelom, terompah, sepatu sandal, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, kerudung kepala, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baret, topi-topi, topi renang, songkok, rangka topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sandal, alat pencegah tergelincir untuk sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tennis, sepatu basket, sepatu bola, sepatu olah raga, sepatu senam, sepatu-sepatu kesehatan, sandal, sandal-sandal kesehatan, celana jeans, celana pendek, singlet, baju mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/tao, selempang, mantel / jas panjang, Segala macam konpeksi, pakaian;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal **5 Oktober 2010** (telah selama **11 tahun dan 9 bulan** secara terus menerus);

3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**;

NAVYPOLORALPHLAUREN

Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Perdaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas : **25**; ; Jenis Barang : Pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, ban pinggang, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, sweater, pakaian anak-nak dan bayi, pakaian olah raga dan renang, celana jeans, kemeja jeans, bluse jeans, rok jeans, sepatu, sandal, selop;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal **29 Juli 2015** (telah selama **7 tahun dan 2 bulan** secara terus menerus);

4. Merek : **R.L.P.C. POLO**;



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025531**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; Jenis Barang : Tumit-tumit sepatu, Tudung kepala wanita; Topi-topi; Topi tinggi uskup gereja Katolik (topi); Topi renang; Topi kertas [pakaian]; Topi hitam untuk upacara resmi; Topi baret; Topi [kertas] [pakaian]; Topeng tidur [penutup mata], Toga, Tali sandang, tali pengikat penutup kaki; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali penahan celana panjang; Tadah liur bukan dari kertas; Syal merah melingkar di leher; Syal; Sweater yang dipakai lewat kepala; Surban; Stola dari bulu; Sol untuk alas kaki; Sol bagian dalam; Skort; Sisipan kemeja; Singlet-singlet; Setelah baju; Sepatu-sepatu; Sepatu sepak bola; Sepatu senam; Sepatu pantai; Sepatu olah raga; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu luar dari karet untuk musim dingin; Sepatu kayu; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu bot untuk ski; Sepatu bot untuk sepak bola; Sepatu bot untuk olah raga; Sepatu bot ski; Sepatu bot bertali; Sepatu bot; Sepatu atau sandal dari rumput esparto; Selubung kaki; Selop mandi; Selendang dari bulu binatang; Sarung tangan untuk ski; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan [pakaian]; Sarung; pakaian Sari; Sandal-sandal; Sandal mandi; Saku untuk pakaian; Saku berbentuk bujur sangkar; ban pinggang; selempang; Rompi untuk memancing; Rompi; Rok-rok, Rok dalam wanita; Rok dalam (pakaian dalam); Rangka Topi;

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Ponco; Piyama; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pet (tutup kepala); Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk sepatu alas kaki; Perlengkapan lengkap bayi (pakaian); Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Penyangga baju; Penutup mata [tidur]; Penutup kuping [pakaian]; Penutup kepala; Penutup bahu; Pengikat uang [pakaian]; Pengikat [uang] [pakaian]; Penghangat kaki; Penahan kaus kaki; Pelindung ujung sepatu; Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi; Pelindung mata pada peci; Pelindung kaki; Pelindung kaki [celana]; Pelindung baju terhadap keringat; Pelindung baju; Pelapis kerah baju; Paku untuk sepatu sepak bola; Pakaian olah raga; Pakaian dalam berupa celana panjang [pakaian]; pakaian untuk pengemudi mobil; pakaian seragam; Pakaian renang; Askot; pakaian pengendara sepeda; Pakaian pantai; pakaian mandi; Pakaian luar untuk bekerja/bermain; Pakaian luar; Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur; Pakaian kerja; Pakaian kedap air; Pakaian jadi; Pakaian dinas seragam; Pakaian dari kertas; Pakaian dalam yang menyerap keringat [pakaian dalam]; Pakaian dalam wanita [pakaian dalam]; Pakaian dalam pria kombinasi [pakaian]; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam; Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran); mantel wanita dari bulu berpenutup bahu; Mantel panjang; Manset; Lis untuk alas kaki; Leher baju yang dapat dilepas; Kutang; Kulit bagian atas sepatu; Kulit; Kostum dari jersey [pakaian]; Korset (pakaian alam); Korset; Kopiah; Kerudung kepala (pakaian); Kerudung (pakaian); Kerah baju [pakaian]; Kemeja longgar dipakai di luar; pakaian biasa; Kemeja lengan pendek; Kemeja; kelep pici [pembuat topi]; Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik; Kaus kaki; Kaos oblong/T-shirt; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki panjang; kaos kaki; Kancing untuk sepatu sepak bola (sepatu); kamsol; kain jadi (bagian-bagian pakaian); Kain linen badan [pakaian]; Kain atau kulit penutup kaki; Jubah tak berlempang; Jubah mandi; Jas-jas luar yang panjang; Jas-jas; Jas terbuat dari wol jersey [pakaian]; Jas pendek; baju rompi; Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang; Jas mandi; jas luar; Jaket yang diisi [pakaian]; Jaket bulu atau wol; Jaket [pakaian]; Ikat pinggang [pakaian]; Ikat kepala [kain]; Ikat kaos kaki elastis; Gaun tak berlempang dengan blus didalamnya; gaun; Gabardin [pakaian]; Dasi-dasi; Celemek [pakaian]; Celana yang panjangnya sampai lutut; Celana

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



renang; Celana panjang yang ketat; Celana panjang; Celana dalam; Celana bayi [pakaian]; Celana; Cadar/kerudung; Bulu binatang [pakaian], Boa [hiasan leher]; Baju senam; Baju renang; Baju rajut [pakaian]; Baju luar yang dipakai di atas baju tidur; Baju kulit imitasi; Baju karet untuk main;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal **1 Juli 2019** (telah selama **3 tahun** secara terus menerus);

5. Merek : **LUKISAN;**



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA;** No. Permohonan Merek : **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015;** Pendaftaran No. : **IDM000556307;** Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017;** Kelas : **25;** Jenis Barang : ikat pinggang; sepatu; sandal; Konpeksi yaitu : Pakaian jadi; celana; rok; pakaian olah raga; t-shirt; kaos kaki; topi;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal **19 Juni 2017** (telah selama **5 tahun dan 3 bulan** secara terus menerus);

6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN;**

NAVIPOLORALPHLAUREN

Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA;** No. Permohonan Merek : **DID2017025520;** Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017;** Pendaftaran No. : **IDM000636356;** Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018;** Kelas : **25;** ; Jenis Barang : Askot, bagian atas pakaian wanita (pakaian dalam), Bagian manset lengan kemeja (pakaian), Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk kaos kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu biasa, Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



atas baju tidur, Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/kerudung, Celana, Celana bayi (pakaian), Celana dalam, Celana panjang, Celapa panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin [pakaian], Gaun, Gaun tak berlengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket [pakaian], Jaket bulu atau wol, jaket yang diisi (pakaian), Jas luar, Jas mandi, Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, jas terbuat dari wol jersey [pakaian], Jas-jas, jas-jas luar yang panjang, jubah mandi, Jubah tak berlengan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan [pakaian], Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing sepatu untuk sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici [pembuat topi], Kemeja, Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar, Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu, Pakaian, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, Pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki (celana), Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaus kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping [pakaian], Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Mereki/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi [pakaian], Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot, Pet (penutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan [pakaian], Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin, Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Sepatu baju, Singlet-singlet, Sisipan kemeja, Skort, Sol bagian dalam, Sol untuk alas kaki, Stola dari bulu, Surban, Sweater yang dipakai lewat kepala, Syal, Syal merah melingkar di leher, Tadah liur bukan dari kertas, Tali penahan celana panjang, Tali pengikat (untuk pakaian), Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki, Tali pengikat penutup kaki, Tali sandang, Toga, Topeng tidur (penutup mata), Topi [kertas] [pakaian], Topi baret, Topi hitam untuk acara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi], Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu;

Dengan demikian Tergugat telah memiliki dan menggunakan Merek tersebut sejak tanggal **29 November 2018** (telah selama **4 tahun** secara terus menerus);

11. Bahwa Merek-merek jenis barang hak milik Tergugat dan yang digunakan Tergugat telah lebih dari **5 (lima) tahun** berturut-turut, walaupun terdapat dua Merek/Etiket yang belum mencapai 5 tahun, itupun merupakan inovasi seni logo, atau Merek/Etiket untuk usaha yang jelas-jelas berbeda dengan Merek yang diakui milik Penggugat; Jelas senyatanya Merek-merek hak milik Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan **moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum**;

Sehingga gugatan Penggugat telah melampaui batas yang ditentukan sebagaimana dalam : Buku **“PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU**



II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI, 2008”, pada halaman 150 (seratus lima puluh) tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon agar eksepsi tersebut dikabulkan dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dinyatakan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap masuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat (PT. MANGGALA PUTRA PERKASA), telah memiliki dan menggunakan **6 (enam) Etiket Merek terdaftar**; Merek / Etiket tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 2.1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**;



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No. : **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas : **25**; Jenis Barang : Segala macam pakaian jadi yaitu, kemeja, jaket, jas, mantel, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana dalam, celana renang, pakaian renang, pakaian wanita, rok dan blus, rok dalam, kutang wanita, daster, piyama, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu, sandal;

- 2.2. Merek : **R.L.P.C. POLO**;





Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008**; Pendaftaran No. : **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas : **25**; Jenis Barang : pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria, wanita, anak-anak dan bayi, seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, kemeja, rok, blus, sarung tangan, pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, mantel, selop, kelom, terompah, sepatu sandal, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, kerudung kepala, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baret, topi-topi, topi renang, songkok, rangka topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sandal, alat pencegah tergelincir untuk sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tennis, sepatu basket, sepatu bola, sepatu olah raga, sepatu senam, sepatu-sepatu kesehatan, sandal, sandal-sandal kesehatan, celana jeans, celana pendek, singlet, baju mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/tao, selempang, mantel / jas panjang, Segala macam konpeksi, pakaian;

2.3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**;

NAVYPOLORALPHLAUREN

Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas : **25**; enis Barang : Pakaian jadi, celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, kaos kaki, dasi, topi, ban pinggang, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, sweater, pakaian anak-nak dan bayi, pakaian olah raga dan renang, celana jeans, kemeja jeans, bluse jeans, rok jeans, sepatu, sandal, selop;

2.4. Merek : **R.L.P.C. POLO**;





Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; Jenis Barang :
Tumit-tumit sepatu, Tudung kepala wanita; Topi-topi; Topi tinggi uskup gereja Katolik (topi); Topi renang; Topi kertas [pakaian]; Topi hitam untuk upacara resmi; Topi baret; Topi [kertas] [pakaian]; Topeng tidur [penutup mata], Toga, Tali sandang, tali pengikat penutup kaki; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali penahan celana panjang; Tadah liur bukan dari kertas; Syal merah melingkar di leher; Syal; Sweater yang dipakai lewat kepala; Surban; Stola dari bulu; Sol untuk alas kaki; Sol bagian dalam; Skort; Sisipan kemeja; Singlet-singlet; Setelah baju; Sepatu-sepatu; Sepatu sepak bola; Sepatu senam; Sepatu pantai; Sepatu olah raga; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu luar dari karet untuk musim dingin; Sepatu kayu; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu bot untuk ski; Sepatu bot untuk sepak bola; Sepatu bot untuk olah raga; Sepatu bot ski; Sepatu bot bertali; Sepatu bot; Sepatu atau sandal dari rumput esparto; Selubung kaki; Selop mandi; Selendang dari bulu binatang; Sarung tangan untuk ski; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan [pakaian]; Sarung; pakaian Sari; Sandal-sandal; Sandal mandi; Saku untuk pakaian; Saku berbentuk bujur sangkar; ban pinggang; selempang; Rompi untuk memancing; Rompi; Rok-rok, Rok dalam wanita; Rok dalam (pakaian dalam); Rangka Topi; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Ponco; Piyama; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pet (tutup kepala); Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk sepatu alas kaki; Perlengkapan lengkap bayi (pakaian); Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Penyenga baju; Penutup mata [tidur]; Penutup kuping [pakaian]; Penutup kepala; Penutup bahu; Pengikat uang [pakaian]; Pengikat [uang] [pakaian]; Penghangat kaki; Penahan kaus kaki; Pelindung ujung sepatu; Pelindung mata terhadap sinar mata hari pada topi; Pelindung mata pada peci; Pelindung kaki; Pelindung kaki [celana]; Pelindung baju terhadap keringat; Pelindung baju; Pelapis kerah baju; Paku untuk sepatu sepak bola; Pakaian olah raga; Pakaian dalam berupa celana

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Mereki/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



panjang [pakaian]; pakaian untuk pengemudi mobil; pakaian seragam; Pakaian renang; Askot; pakaian pengendara sepeda; Pakaian pantai; pakaian mandi; Pakaian luar untuk bekerja/bermain; Pakaian luar; Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur; Pakaian kerja; Pakaian kedap air; Pakaian jadi; Pakaian dinas seragam; Pakaian dari kertas; Pakaian dalam yang menyerap keringat [pakaian dalam]; Pakaian dalam wanita [pakaian dalam]; Pakaian dalam pria kombinasi [pakaian]; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam; Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran); mantel wanita dari bulu berpenutup bahu; Mantel panjang; Manset; Lis untuk alas kaki; Leher baju yang dapat dilepas; Kutang; Kulit bagian atas sepatu; Kulit; Kostum dari jersey [pakaian]; Korset (pakaian alam); Korset; Kopiah; Kerudung kepala (pakaian); Kerudung (pakaian); Kerah baju [pakaian]; Kemeja longgar dipakai di luar; pakaian biasa; Kemeja lengan pendek; Kemeja; kelep pici [pembuat topi]; Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik; Kaus kaki; Kaos oblong/T-shirt; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki panjang; kaos kaki; Kancing untuk sepatu sepak bola (sepatu); kamisol; kain jadi (bagian-bagian pakaian); Kain linen badan [pakaian]; Kain atau kulit penutup kaki; Jubah tak berlengan; Jubah mandi; Jas-jas luar yang panjang; Jas-jas; Jas terbuat dari wol jersey [pakaian]; Jas pendek; baju rompi; Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang; Jas mandi; jas luar; Jaket yang diisi [pakaian]; Jaket bulu atau wol; Jaket [pakaian]; Ikat pinggang [pakaian]; Ikat kepala [kain]; Ikat kaos kaki elastis; Gaun tak berlengan dengan blus didalamnya; gaun; Gabardin [pakaian]; Dasi-dasi; Celemek [pakaian]; Celana yang panjangnya sampai lutut; Celana renang; Celana panjang yang ketat; Celana panjang; Celana dalam; Celana bayi [pakaian]; Celana; Cadar/kerudung; Bulu binatang [pakaian]; Boa [hiasan leher]; Baju senam; Baju renang; Baju rajut [pakaian]; Baju luar yang dipakai di atas baju tidur; Baju kulit imitasi; Baju karet untuk main;

2.5. Merek : **LUKISAN**;



Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merekl/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015**; Pendaftaran No. : **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas : **25**; Jenis Barang : ikat pinggang; sepatu; sandal; Konpeksi yaitu : Pakaian jadi; celana; rok; pakaian olah raga; t-shirt; kaos kaki; topi;

2.6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**;

NAVIPOLORALPHLAUREN

Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**; Jenis Barang : Askot, bagian atas pakaian wanita (pakaian dalam), Bagian manset lengan kemeja (pakaian), Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk kaos kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu biasa, Bagian ujung alas kaki, Bahan lapis siap pakai (bagian dari pakaian), Baju dari kulit, Baju kaos, Baju karet untuk main ski air, Baju kulit imitasi, Baju luar yang dipakai di atas baju tidur, Baju rajut (pakaian), Baju renang; Pakaian yang diberi pemanas, baju rompi, baju senam, Baju/Gaun pengantin, ban pinggang, Boa (hiasan leher), Bulu binatang (pakaian), Cadar/kerudung, Celana, Celana bayi (pakaian), Celana dalam, Celana panjang, Celana panjang yang ketat, Celana renang, Celana yang panjangnya sampai lutut, Celemek (pakaian), Dasi-dasi, Gabardin [pakaian], Gaun, Gaun tak ber lengan dengan blus didalamnya, Ikat kaos kaki elastis, Ikat kepala (kain), Ikat pinggang (pakaian), Jaket [pakaian], Jaket bulu atau wol, jaket yang diisi (pakaian), Jas luar, Jas mandi, Jas panjang terbuat dari atau dilapisi bulu binatang, Jas pendek, jas terbuat dari wol jersey [pakaian], Jas-jas, jas-jas luar yang panjang, jubah mandi, Jubah tak ber lengan, Kain atau kulit penutup kaki, Kain linen badan [pakaian], Kain pelapis jadi (bagian-bagian pakaian), Kamisol, Kancing sepatu untuk sepak bola (sepatu), Kaos kaki, Kaos kaki yang menyerap keringat, Kaos oblong/T-shirt, Kaus kaki, Kaus kaki dari bulu tidak dipanaskan dengan listrik, Kelep pici [pembuat topi], Kemeja, Kemeja lengan pendek, Kemeja longgar dipakai di luar,

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Mereki/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Kerah baju (pakaian), Kerudung (pakaian), Kerudung kepala (pakaian), Kopiah, Korset, Korset (pakaian alam), Kostum dari jersey (pakaian), Kulit, Kulit bagian atas sepatu, Kutang, Leher baju yang dapat dilepas, Lis untuk alas kaki, Manset, mantel panjang, Mantel wanita dari bulu berpenutup bahu, Pakaian, Pakaian adat (dalam pesta dansa dengan samaran), pakaian biasa, Pakaian dalam, Pakaian dalam anti keringat, Pakaian dalam berupa celana panjang (pakaian), Pakaian dalam pria kombinasi (pakaian), Pakaian dalam wanita (pakaian dalam), Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam), Pakaian dari kertas, pakaian dinas seragam, Pakaian jadi, Pakaian kedap air, Pakaian kerja, Pakaian longgar dipakai di atas baju tidur, Pakaian luar, Pakaian luar untuk bekerja/bermain, Pakaian mandi, pakaian olah raga, Pakaian pantai, Pakaian pengendara sepeda, Pakaian renang, Pakaian Sari, Pakaian seragam, Pakaian untuk pengemudi mobil, Paku untuk sepatu sepak bola, Pelapis kerah baju, Pelindung baju, Pelindung baju terhadap keringat, Pelindung kaki, Pelindung kaki (celana), Pelindung mata pada peci, Pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi, Pelindung ujung sepatu, Penahan kaus kaki, Penghangat kaki, Pengikat [uang] [pakaian], Pengikat uang [pakaian], Penutup bahu, Penutup kepala, Penutup kuping [pakaian], Penutup mata [tidur], Penyangga baju, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan lengkap bayi [pakaian], Perlengkapan logam untuk alas kaki, Perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot, Pet (penutup kepala), Pita atau karet penahan kaos kaki, Piyama, Ponco, Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki, Rangka Topi, Rok dalam (pakaian dalam), Rok dalam wanita, Rok-rok, Rompi, Rompi untuk memancing, Saku berbentuk bujur sangkar, Saku untuk pakaian, Sandal mandi, Sandal-sandal, Sarung, Sarung tangan [pakaian], Sarung tangan musim dingin, Sarung tangan untuk ski, selempang, Selendang dari bulu binatang, Selop mandi, Selubung kaki, Sepatu atau sandal dari rumput esparto, Sepatu bot, Sepatu bot bertali, Sepatu bot ski, Sepatu bot untuk olah raga, Sepatu bot untuk sepak bola, Sepatu bot untuk ski, Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki, Sepatu kayu, Sepatu luar dari karet untuk musim dingin, Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air, Sepatu olah raga, Sepatu pantai, Sepatu senam, Sepatu sepak bola, Sepatu baju,

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Mereki/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Singlet-singlet, Sisipan kemeja, Skort, Sol bagian dalam, Sol untuk alas kaki, Stola dari bulu, Surban, Sweater yang dipakai lewat kepala, Syal, Syal merah melingkar di leher, Tadah liur bukan dari kertas, Tali penahan celana panjang, Tali pengikat (untuk pakaian), Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki, Tali pengikat penutup kaki, Tali sandang, Toga, Topeng tidur (penutup mata), Topi [kertas] [pakaian], Topi baret, Topi hitam untuk acara resmi, Topi kertas [pakaian], Topi renang, Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi], Tudung kepala wanita, Tumit-tumit sepatu;

3. Bahwa, Penggugat (MOHINDAR H.B.) dalam gugatannya mendalilkan hanya memiliki **1 (satu)** Etiket Merek, yaitu :

Merek : POLOBYRALPHLAUREN



Nama Pemilik Merek : MOHIONDAR H.B.

Pendaftaran No. : 173934

Tgl. Permohonan Merek: 20 November 1982

Tgl. Pendaftaran Merek : 5 Juli 1983

Kelas : 25

Jenis Barang : Segala macam Konpeksi yaitu : kemeja tangan pendek, kemeja tangan panjang, kaos oblong, kaos singlet, celana Panjang, korset kutang Wanita, rok dalam, rok luar, blus, daster, jaket, mantel, piyama, stelan jas, baju tidur, celana renang, baju renang dan pakaian penganten;

Bahwa, Tergugat menduga, bahwa Merek Etiket POLOBYRALPHLAUREN yang diakui hak milik Penggugat belum memiliki Sertipikat, sebagai dasar gugatan pembatalan merek lain yang lebih dulu didaftarkan dan telah mempunyai sertipikatnya;

Bahwa, untuk Merek POLOBYRALPHLAUREN yang diakui milik Penggugat yang telah didaftarkan lebih dulu **tidak ada kaitan** dengan Merek-merek milik Tergugat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Tergugat telah memiliki **"SERTIPIKAT MEREK"**; Dengan logika hukum jika Merek hak milik



Tergugat melanggar hak Merek Penggugat, tentu saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan menerbitkan **“SERTIPIKAT MEREK”** hak milik Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan adalah pemegang hak atas merek **“POLOBYRALPLAUREN** dan Logo Orang Menunggang Kuda” dibawah Daftar No. 173934 dengan tanggal permohonan 20 November 1982 dan tanggal Pendaftaran Merek 5 Juli 1983;

Namun berdasarkan Petikan Etiket Merek dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek tanggal 5 Juli 1983 yang tertulis nama Pemohon Jon Whiteley dengan gambar adalah **“Ralph Lauren”**, disertai Gambar Pemain Polo Menunggang Kuda (tanpa ada kata **POLO BY**);

5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan bukti terkait Merek **“POLOBYRALPHLAUREN”**, yang diklaim haknya oleh Penggugat, namun faktanya berbeda dengan bukti dokumen-dokumen, yaitu :

- 5.1. Bahwa, berdasarkan Surat dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek No. H4.HC.UM.01.10.176-151/94, Perihal Penjelasan, tertanggal 20 Desember 1994 yang dimana menyatakan dengan tegas dalam point 1 **“Merek daftar nomor 173934 yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 5 Juli 1983 atas nama Jon Whiteley, Jl. Kediri No. 4 Jakarta Pusat, adalah merek **“Ralph Lauren”** disertai gambar pemain polo menunggang kuda, bukan merek **“POLO BY RALPH LAUREN”** (jadi tidak ada kata **POLO BY**)”**; Selain itu pada point 3 huruf c menyatakan bahwa : **“Setelah merek kata **“RALPH LAUREN** disertai gambar pemain polo menunggang kuda” dengan daftar nomor 173934 dipindahkan haknya kepada Penggugat (dhi.Mohindar HB) pada tanggal 1 Oktober 1986, kemudian Penggugat pada tanggal 5 Juni 1993 mengajukan permintaan perpanjangan pendaftarannya juga atas Merek **“Ralp Lauren”** disertai gambar pemain polo menunggang kuda (tanpa ada kata **POLO BY**); Maka hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat telah mengakui sendiri bahwa merek daftar nomor 173934 tersebut adalah hanya merek kata **“Ralph Lauren disertai gambar pemain polo menunggang kuda”**;**

- 5.2. Bahwa, berdasarkan Petikan etiket merek dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, paten dan Merek



tertanggal 5 Juli 1983 yang tertulis nama Pemohon Jon Whiteley dengan gambar “Ralph Lauren” disertai gambar pemain polo menunggang kuda (**tanpa ada kata POLO BY**);

(Photo – 1) :



(Photo – 2) :



Fakta senyatanya petikan tersebut diatas Merek Phopto 1 yang terdaftar berbeda dengan Etiket Merek yang diakui haknya oleh Penggugat pada Photo 2; Maka dengan demikian, dapat diduga Penggugat tidak memiliki etiked baik dalam menyampaikan informasi hak mereknya yang sebenarnya berbeda dengan Petikan Etiket Merek dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Merek tertanggal 5 Juli 1983;

5.3. Bahwa, berdasarkan Surat Penjelasan dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Merek dan surat petikan Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa merek yang terdaftar No. 173934 adalah “RALPH LAUREN disertai gambar pemain polo menunggang kuda, jadi tidak ada kata **POLO BY**”; Hal ini jelas berbeda dengan Merek yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai pemegang Hak atas Merek yang terdaftar No. 173934 “POLOBYRAPHLAUREN”;

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana penjelasan pada angka **5.1. 5.2. dan angka 5.3. tersebut di atas**, patut diduga Penggugat memiliki etiked tidak baik dan/atau memberikan keterangan palsu kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai Surat Gugatan Penggugat No.: **83/PDT.SUS-MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.**, tertanggal 22 Agustus 2022 dan Gugatan No.: **84/PDT.SUS-MEREK/2022/ PN.NIAGA.JKT.PST.**, tertanggal 22 Agustus 2022, maka Tergugat telah **mencadangkan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum pidana yang dipandang perlu** terhadap diri Penggugat, karena sudah menyampaikan keterangan

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



yang tidak sesuai dengan Surat Penjelasan dari Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek dan surat petikan Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek tersebut di atas;

6. Bahwa pada tahun 1984, telah ada gugatan dari Peter / Presiden dari Polo Fashion Inc., sebagai Penggugat kepada John Whiteley sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 135/1984/Pdt/G.- tanggal 9 Maret 1984 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Adapun gugatan Peter / Presiden dari Polo Fashion Inc., adalah pemakai pertama di Indonesia dari merek dagang "Ralph Lauren dengan gambar pemain polo", dan karena itu mempunyai hak merek tunggal dan menyatakan bahwa Merek yang terdaftar nomor 173934 milik Jon Whiteley harus dibatalkan;
7. Bahwa, sebelumnya Jon Whiteley (Jonathan Whiteley) dengan memberi kuasa kepada Abdullah Abdurahman telah mendaftarkan Merek / Etiket POLO by RALPH LAUREN = LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA BERMAIN POLO pada tanggal 20 November 1982 dengan nomor pendaftaran 173934 di Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral hak Cipta, Paten dan Merek; Kemudian terjadi peralihan hak atas merek POLO by RALPH LAUREN + LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA BERMAIN POLO dengan nomor pendaftaran 173934 dari Jon Whiteley (Jonathan Whiteley) kepada Fong Franky sebagaimana termaktub dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) No. 1 tanggal 17 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, dengan biaya penggantian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Terkait peralihan hak ini, Jon Whiteley juga membuat dan menanda-tangani Akta Pernyataan No. 7 tertanggal 11 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, SH., Notaris di Jakarta, dimana Jon Whiteley menyatakan :

"Penerima hak Cessie yaitu Bpk. Fong Franky sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) No. 1 tanggal 17 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, Notaris di Jakarta, bahwa hak tersebut di atas benar-benar milik Jon Whiteley sendiri sejak hak tersebut dimilikinya sampai saat diberikan, dioperkan kepada Bpk. Fong Franky dan tidak pernah dilepaskan hak/dijual atau diberi kuasa kepada siapapun, tidak tersangkut sebagai tanggungan untuk

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



suatu piutang atau diberati suatu beban, pula tidak dikenakan suatu siataan, sehingga mengenai hak itu baik sekarang maupun dikemudian hari penerima Cassie yaitu Fong Franky tidak ada mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain”;

Dengan demikian Merek tersebut jelas senyatanya tidak pernah dijual pada tanggal 3 Maret 1986 kepada Penggugat oleh Jon Whiteley (Jonathan Whiteley) maupun dijual oleh Fong Franky kepada Penggugat;

8. Bahwa, selain itu Jon Whiteley juga mengirim Surat Pernyataan kepada Direktur Hak Cipta, Paten dan Merek tertanggal 14 Juni 1993, yang menyatakan bahwa Merek dagang POLO by RALPH LAUREN dengan nomor register 173934 tidak pernah dijual atau dioper atau mengalihkan hak atau memberi kuasa kepada pihak lain, kecuali kepada Bapak Fong Franky selaku Direktur PT. Manggala Putra Perkasa; Atas peralihan hak atas Merek ini telah diajukan permohonan Pencatatan Pidah Hak dalam surat No. 104/A-P/XII/1992 tertanggal 17 Desember 1992 oleh Ali Mazi, SH selaku kuasa dari Fong Franky (PT. MANGGALA PUTRA PERKASA);
9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) No. 41 Tanggal 3 Juli 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H., bahwa Rahman Rusli telah memindahkan dan menyerahkan (cederan) kepada PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (yang diwakili oleh Fong Frangky selaku Direktur Utama PT. MANGGALA PUTRA PERKASA) atas merek / etiket **POLO RALPH LAUREN** dengan biaya penggantian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan masing-masing Merek yang terdaftar nomor **221566** dan nomor **226009**. Terhadap pengalihan hak daftar merek ini telah pula dicatat dalam Daftar Umum kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sebagaimana termaktub dalam surat Direktur Merek No. H4.HC.01.04-89-'93 tertanggal 19 Juli 1993 pengalihan hak dari Raman Rusli menjadi PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Adapun atas merek / etiket POLO RALPH LAUREN dan Seni Lukis Logo Pemain Polo telah didaftarkan sebelumnya oleh Rahman Rusli ke Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan nomor pendaftaran masing-masing yaitu 221566 dan 226009 tertanggal 15 Oktober 1987 untuk jenis barang “Pakaian jadi”;
10. Bahwa, berdasarkan penjelasan poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, bahwa dengan dibuat dan ditanda-tangani Akta Peralihan hak antara Fong Franky dengan John Whiteley dan PT.

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



MANGGALA PUTRA PERKASA dengan Rahman Rusli, dan juga melaporkannya ke Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek terkait terjadinya peralihan hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN hal ini menunjukkan itikad baik PT. MANGGALA PUTRA PERKASA dalam memperoleh hak merek POLOBYRALPHLAUREN termasuk juga mendaftarkan 11 (sebelas) turunan Merek POLOBYRALPHLAUREN dengan cara yang sah dan kepatutan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2008 untuk Merek Dagang & Hak Cipta "Polo Ralph Lauren" melalui Kuasa Hukum PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Kantor Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS) telah membuat pengumuman melalui koran SUARA PEMBARUAN; Ini menunjukkan bahwa PT. MANGGALA PUTRA PERKASA sebagai pemegang hak khusus untuk memakai merek terdaftar tersebut di seluruh wilayah Indonesia;

12. Bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : HKI.4.HI.06.04.0917/2016, Hal : Pengalihan Hak Merek, tanggal 07 Maret 2016; yang berbunyi sebagai berikut : *".... dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 07 maret 2016 telah dicatat pada Nomor Pendaftaran IDM000387022 Merek POLO BY RALPH LAUREN, dalam Daftar Umum Merek : PENGALIHAN HAK :*

Dari : PT.MANGGALA PUTRA PERKASA

Jl. Kali Anyar II No. 15-A,

Jakarta Barat

Kepada : PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA

Jl. Meruya Ilir, Bussiness Park Kebon Jeruk

Kav.88 Blok D1-7, Meruya Utara, Kembangan,

Jakarta Barat;

Bahwa dengan demikian PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, berhak secara hukum memiliki dan menggunakan Merek / Etiket : **"POLO BY RALPH LAUREN"**; Dan fakta hukum PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, telah memiliki **"SERTIPIKAT MEREK"**;

Sedangkan Penggugat apapun dalihnya, sampai saat ini tidak mempunyai Sertipikat Merek POLOBYRALPHLAUREN;

13. Bahwa, terdaftarnya merek-merek, yaitu : 1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA**



- PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No. : **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas : **25**; 2. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **8 April 2008**; Pendaftaran No.: **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek: **5 Oktober 2010**; Kelas: **25**; 3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas: **25**; 4. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **6 Juni 2017**; Pendaftaran No.: **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek: **5 Juli 2019**; Kelas: **25**; 5. Merek: **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan: **20 Mei 2015**; Pendaftaran No.: **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek: **19 Juni 2017**; Kelas: **25**; dan 6. Merek: **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**; atas nama Tergugat (PT. MANGGALA PUTRA PERKASA), adalah telah melalui pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jendral sebagaimana diatur dalam Undang Undang Merek. Dengan diterima dan didaftarnya Merek – merek tersebut atas nama Tergugat tersebut oleh Direktorat Jendral menunjukkan merek milik Tergugat memang telah memenuhi ketentuan hukum untuk didaftar dan sesuai dengan Undang-Undang Merek, dan telah diterbitkan SERTIPIKAT MEREK masing-masing, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;
14. Bahwa, Merek-merek yaitu : 1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No.: **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas: **25**; 2. Merek: **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **8**

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



April 2008; Pendaftaran No.: **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas: **25**; 3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No.: **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas: **25**; 4. Merek: **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **6 Juni 2017**; Pendaftaran No.: **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek: **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; 5. Merek: **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan: **20 Mei 2015**; Pendaftaran No.: **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas : **25**; dan 6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**; atas nama Tergugat, secara tampilan visual berbeda dengan Merek yang diakui oleh Penggugat; Dan Merek-merek hak milik Tergugat telah diajukan dengan itikad baik dengan tidak ada niat untuk meniru atau memboncong merek dari pihak manapun karena sebelum mengajukan permohonan merek-merek ini Tergugat telah melakukan pemeriksaan pada Direktorat Jendral (dhi. Turut Tergugat) terlebih dahulu dan tidak didapatkan merek yang sama. Oleh sebab itu Pemohon Merek yang mengajukan permohonan dengan itikad baik sudah sepatutnya merek-merek: 1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **15 November 1999**; Pendaftaran No.: **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek: **22 November 2006**; Kelas : **25** ; 2. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **8 April 2008**; Pendaftaran No.: **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek: **5 Oktober 2010**; Kelas: **25**; 3. Merek: **NAVYPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas: **25**; 4.

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Merek: **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; 5. Merek : **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015**; Pendaftaran No. : **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas : **25**; dan 6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**, milik Tergugat mendapatkan perlindungan hukum;

Untuk itu dengan tampilan visual Merek-merek milik Tergugat dengan tampilan visual Merek yang diakui hak milik Penmggugat sangat berbeda, maka mohon dipertimbangkan, bahwa memperlihatkan secara visual bahwa diantara merek milik Pengugat dengan Merek-merek milik Tergugat, mempunyai perbedaan yang sangat mencolok;

15. Bahwa, menjawab hal perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST., yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana didalilkan Penggugat pada surat gugatan nomor 5 dan nomor 6, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

15.1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST., dalam amarnya tidak pernah menghukum atau melarang kepada Tergugat untuk mendaftarkan dan memiliki hak Merek : 1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No. : **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas : **25** ; 2. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008**; Pendaftaran No. : **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas : **25**; 3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas : **25**; 4. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; 5. Merek : **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002015021181**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015**; Pendaftaran No. : **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas : **25**; dan 6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**;

15.2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST., dalam amarnya tidak memberikan secara eksklusif kepada Penggugat untuk memiliki dan menggunakan 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, Jenis Barang : Segala macam Konpeksi yaitu : kemeja tangan pendek, kemeja tangan panjang, kaos oblong, kaos singlet, celana dalam, celana pendek, celana Panjang, korsest, kutang Wanita, rok dalam, rok luar, blus, daster, jaket, mantel, piyama, stelan jas, baju tidur, celana renang, baju renang dan pakaian penganten;

15.3. Bahwa dengan demikian Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776/K/PDT/1996 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST., tidak dapat sebagai dasar Pembatalan Pendaftaran Merek-Merek hak milik Tergugat dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian adalah hak hukum dari Penggugat apabila merasa memiliki hak merek **POLOBYRALPHLAUREN**, silahkan mengurus hak

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Mereki/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



kepemilikannya pada instansi Turut Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan merupakan hak hukum pihak lain, untuk menyatakan keberatannya atas permohonan pendaftaran dimaksud, dengan alasan-alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan dalam jawaban ini hal Kontribusi Ekonomi yang sudah dilakukan oleh Tergugat maupun PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA beserta affiliasinya, sebagai berikut :

16.1. Bahwa, PT. MANGGALA PUTRA PERKASA selaku pemilik merek POLOBYRALPHLAUREN : 1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No. : **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas : **25** ; 2. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008**; Pendaftaran No. : **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas : **25**; 3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas : **25**; 4. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **6 Juni 2017**; Pendaftaran No.: **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; 5. Merek : **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015**; Pendaftaran No.: **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas: **25**; dan 6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek: **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**; telah melakukan kerja sama dengan PT. Cahayasurya Indahbusana (Perusahaan retail afiliasi PT.

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



MANGGALA PUTRA PERKASA) sesuai dengan Surat Kuasa menggunakan Merek No. 087/MPP/SPK-DIR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 dimana telah memberikan kontribusi kepada Negara RI selama puluhan tahun; Dalam 5 (lima) tahun terakhir, atas kegiatan penjualan produk brand POLOBYRALPHLAUREN melalui PT. Cahayasurya Indahbusana (perusahaan retail afiliasi PT. MANGGALA PUTRA PERKASA), telah membayar pajak sebesar puluhan milyar rupiah ke kas Negara. Dimana nilai ini diluar pembayaran pajak-pajak lainnya yang telah dibayarkan ke Negara RI;

- 16.2. Bahwa, PT. MANGGALA PUTRA PERKASA selaku pemilik merek POLOBYRALPHLAUREN melakukan kerja sama dengan PT. Cahayasurya Indahbusana (perusahaan retail afiliasi PT. MANGGALA PUTRA PERKASA) yang hingga saat ini memiliki 80 store / departemen store yang tersebar hampir di seluruh Wilayah Indonesia; Selain itu merek POLOBYRALPHLAUREN milik PT. MANGGALA PUTRA PERKASA :
1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No. : **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas : **25** ;
 2. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008**; Pendaftaran No.: **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas: **25**;
 3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas : **25**;
 4. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan: **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**;
 5. Merek : **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek: **D002015021181**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015**; Pendaftaran No. :

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



IDM000556307; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas : **25**; dan 6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**; melalui PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) yang memiliki Sertipkat Merek (perusahaan retail afiliasi PT. MANGGALA PUTRA PERKASA) telah aktif melakukan perdagangan di onlinestore seperti Tokopedia, Shope, JD ID dan lain-lainnya;

16.3. Bahwa, melalui kegiatan ekonomi yang telah Tergugat sebutkan di atas PT. MANGGALA PUTRA PERKASA bersama grup afiliasinya (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) telah membuka lapangan kerja sebanyak 480 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia; Dimana dengan asumsi setiap orang karyawan memiliki tanggungan 3 orang, yang berarti kegiatan ekonomi ini yang telah dijalankan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA dan perusahaan afiliasinya telah memberi nafkah 1440 jiwa. Hal ini belum termasuk dampak ekonomi lapangan kerja dari mitra vendor dan suplier. Maka dengan demikian terlihat jelas kontribusi dan peran PT. MANGGALA PUTRA PERKASA dan Tergugat (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA) dalam membantu menggerakkan roda perekonomian Negara dan ikut berpartisipasi mensejahterakan rakyat Indonesia;

Berdasarkan point 16.1, 16.2 dan poin 16.3 tersebut diatas, terbukti bahwa PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat) dan PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, turut serta dalam membangun perekonomian Negara RI yang dapat dibuktikan dengan pembayaran Pajak sebesar puluhan milyar rupiah yang sudah disetorkan ke kas Negara; Dimana hal ini bertolak belakang dengan Penggugat (MOHINDAR HB yang mengakui sebagai pemegang hak atas Merek POLOBYRALPHLAUREN sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tetapi pada faktanya tidak ada bukti yang mendukung seberapa jauh peran dan seberapa banyak yang sudah diberikan oleh Penggugat kepada Negara dalam membantu perekonomian Negara RI;

17. Bahwa Tergugat menegaskan kembali, agar Penggugat dibebani pembuktian yang dalam dalil gugatannya, mendalilkan dalam huruf B, angka 8. Yang pokoknya menduga bahwa Tergugat telah mendaftarkan

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Merek-merek dengan **“Itikad Tidak Baik”**, yaitu **“memiliki niat, untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihaklain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengocoh, atau menyesatkan konsumen”**;

Tergugat membantah dengan keras bahwa Penggugat mempunyai usaha-usaha bisnis dengan hak merek yang diakui miliknya, terbukti sampai saat gugatan diajukan, Penggugat tidak memiliki “SERTIFIKAT MEREK” yang diterbitkan oleh Turut Tergugat; Sedangkan Tergugat telah memiliki “SERTIFIKAT MEREK” yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, serta memiliki surat “PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Merek, yang berbunyi :

“Pasal 35 : (1). Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan; (2).Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.”

18. Bahwa mohon agar Penggugat dibebani membuktikan adanya unsur **“menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat,.. dst;** sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek maupun peraturan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; Tergugat menduga pihak Penggugat tidak mempunyai usaha nyata apapun berkaitan dengan Merek POLOBYRALPHLAUREN; Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 10 (sepuluh), yang menyatakan, **“Bahwa Penggugat yang sempat mengalami kesulitan finansial dan sedang memulai usahanya kembali menemukan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur POLO RALPH LAUREN,....dst.”**;

Hal ini menunjukkan bahwa apakah Penggugat yang memiliki merek : POLOBYRALPHLAUREN sejak 20 November 1982, pada saat ini baru mulai usahanya kembali ?; Sedangkan waktu sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini tahun 2022, sudah selama 40 (empat puluh) tahun Penggugat melakukan pembiaran atas merek yang dimilikinya ?; Sedangkan fakta sesungguhnya Tergugat memiliki “Sertipikat Merek”, memiliki “Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar” merek-merek tersebut diatas, dan memiliki usaha nyata yang akan Tergugat buktikan pada saat acara pembuktian nanti;



19. Bahwa, dengan tidak terbuktinya seluruh dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat membuktikan itikad tidak baik Tergugat; dan Penggugat juga bukan pemilik sertifikat Merek-merek sebagaimana yang dimiliki Tergugat atas merek – merek, yaitu : 1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D001999020121**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999**; Pendaftaran No. : **IDM000099368**; Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006**; Kelas : **25** ; 2. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002008012381**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008**; Pendaftaran No. : **IDM000274575**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010**; Kelas : **25**; 3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D991995001164**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995**; Pendaftaran No. : **IDM000031864**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015**; Kelas : **25**; 4. Merek : **R.L.P.C. POLO**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Juli 2019**; Kelas : **25**; 5. Merek : **LUKISAN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **D002015021181**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **20 Mei 2015**; Pendaftaran No. : **IDM000556307**; Tanggal Pendaftaran Merek : **19 Juni 2017**; Kelas : **25**; dan 6. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**; Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No. Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6 Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Pendaftaran Merek : **29 November 2018**; Kelas : **25**, atas nama Tergugat, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

Berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terdaftar dalam register perkara Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan obyek gugatan adalah pembatalan Merek "Logo Orang Menunggang Kuda" Daftar Nomor IDM000099368; Merek "R.L.P.C. POLO" Daftar Nomor IDM000274575; Merek "NAVYPOLORALPHLAUREN" Daftar Nomor IDM000031864; Merek "R.L.P.C. POLO" Daftar Nomor IDM000646948; Merek "LUKISAN" Daftar Nomor IDM000556307; dan Merek "NAVIPOLORALPHLAUREN" Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat.
2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek Merek "Logo Orang Menunggang Kuda" Daftar Nomor IDM000099368 dengan tanggal penerimaan 15 November 1999; Merek "R.L.P.C. POLO" Daftar Nomor IDM000274575 dengan tanggal penerimaan 08 April 2008; Merek "NAVYPOLORALPHLAUREN" Daftar Nomor IDM000031864 dengan tanggal penerimaan 23 Januari 1995 milik Tergugat dimana merek milik Tergugat tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pelindungannya. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek milik Tergugat telah lewat waktu (kadaluarsa).

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.







4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
5. Bahwa merek milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Tergugat dalam pemeriksaan substantif dan Turut Tergugat akan sampaikan terkait iktikad baik dalam pokok perkara.
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah lewat waktu (kadaluarsa). Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek-merek milik Tergugat sebagai berikut :

| No | Merek | Nomor Permohonan | Daftar Nomor | Kelas |
|----|-------|------------------|--------------|-------|
| | | | | |



| | | | | |
|----|---|---------------|--------------|----|
| a. |  | D001999020121 | IDM000099368 | 25 |
| b. |  | D002008012381 | IDM000274575 | 25 |
| c. | NAVYPOLORALPHLAUREN | D991995001164 | IDM000031864 | 25 |
| d. |  | DID2017025531 | IDM000646948 | 25 |
| e. |  | D002015021181 | IDM000556307 | 25 |
| f. | NAVYPOLORALPHLAUREN | DID2017025520 | IDM000636356 | 25 |

Selanjutnya disebut dengan merek milik Tergugat.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya

3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat.
4. Bahwa Turut Tergugat mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan konseptual antara merek milik Tergugat dengan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.
5. Bahwa penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek milik Tergugat dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.



6. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, merek milik Tergugat tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ataupun pendaftaran merek milik 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 hal proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Iktikad Tidak Baik

7. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
8. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad 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 kedalam merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan membonceng merek milik Penggugat sangatlah berlebihan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-65, sebagai berikut:

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| 1. | Bukti P-1 | : | Permohonan Pendaftaran Merek POLO BY RALPH LAUREN tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah Nomor Agenda DID2022061182 atas nama MOHINDAR H.B. sebagai Pemohon dalam kelas 25 |
| 2. | Bukti P-2 | : | Permohonan Pendaftaran Merek POLO BY RALPH LAUREN tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah Nomor Agenda JID2022061171 atas nama MOHINDAR H.B. sebagai Pemohon dalam kelas 35 |
| 3. | Bukti P-3 | : | Bukti Pendaftaran Merek, Perusahaan, Dan Merek Perniagaan tertanggal 14 November 1982 untuk Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda sebagaimana diajukan Jon Whiteley sebagai Pemohon dan Abdullah Abdurahman sebagai Kuasa yang didaftarkan di bawah Daftar No. 173934 dalam Daftar Umum tertanggal 5 Juli 1983. |
| 4. | Bukti P-4 | : | Akte Jual Beli tertanggal 3 Maret 1986 antara Jon Whiteley sebagai Pihak ke I dan Mohindar H.B. sebagai Pihak ke II atas Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah Daftar No. 173934 berikut sebagian perusahaan dari Pihak I. |
| 5. | Bukti P-5 | : | Surat Petikan dengan Agenda No. HC.01.09.-137 dari Daftar Umum dengan nomor pendaftaran 173934 dengan tanggal pendafataran 5 Juli 1983 dan telah memiliki perlindungan sejak tanggal 20 Nopember 1982 yang diterbitkan oleh Departemen |



| | | |
|----|-----------|---|
| | | Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Direktorat Patent Dan Hak Cipta, atas nama Jon Whiteley dalam kelas barang 25 |
| 6. | Bukti P-6 | : Petikan Resmi Pendaftaran Merek Daftar No 173934 dengan tanggal pendafataran 5 Juli 1983 atas nama Mohindar H.B. dalam kelas barang 25 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktur Merek pada tanggal 17 Oktober 1994 atas permintaan Bakti Karmayana. |
| 7. | Bukti P-7 | : Putusan Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 17 September 1994 antara PT Manggala Putra Perkasa (selaku perusahaan afiliasi dari Tergugat) sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat I, Mohindar HB. sebagai Tergugat II (dalam gugatan <i>a quo</i> sebagai " Penggugat "), dan Jon Whiteley sebagai Tergugat III |
| 8. | Bukti P-8 | : Putusan No. 1776K/PDT/1996 yang diputuskan pada tanggal 30 April 1997 antara PT. Manggala Putra Perkasa sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Kehakiman c.q. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek c.q. Direktorat Merek sebagai Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, Mohindar HB. Sebagai Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II (dalam gugatan <i>a quo</i> sebagai " Penggugat "), dan Jon Whiteley sebagai Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III |



| | | |
|----|------------|---|
| 9. | Bukti P-9 | : Surat Nomor B-429/Monpers.33/IK.06.04/04/2021 tertanggal 23 April 2021 perihal Koleksi Monumen Pers Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Monumen Pers Nasional |
| 10 | Bukti P-10 | : Petikan – Harian Surat Pembaharuan edisi hari Rabu tanggal 7 Desember 1994 halaman 14 perihal PENGUMUMAN MEREK DAGANG & HAK CIPTA “POLO RALPH LAUREN” yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Manggala Putra Perkasa, Kantor Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS a/n Partono Karnen, S.H., yang mana PT Manggala Putra Perkasa (Perusahaan Afiliasi Tergugat) mengaku sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan “Lukisan Seorang Pemain Polo dengan tulisan Polo by Ralph Lauren” yang terdaftar dengan No. 008512 |
| 11 | Bukti P-11 | : Petikan – Harian Surat Pembaharuan edisi hari Rabu tanggal 26 Desember 1994, halaman 4 perihal Tanggapan Terhadap Pengumuman Merek Dagang & Hak Cipta “Polo Ralph Lauren” di harian SUARA PEMBAHARUAN, tanggal 7 Desember 1997, yang diajukan oleh Kuasa Mohindar HB (Penggugat dalam perkara a quo), Kantor Pengacara Siswandi, S.H., dimana Mohindar HB sebagai pemegang hak cipta Seni Lukisan/Seni Logo POLO BY RALPH LAUREN yang terdaftar dengan No. 000897 tanggal 15 Februari 1989 dan Pengalihan Pemilikan tersebut telah dicatat di No. 173734 dalam Daftar Umum di Kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek pada |



| | | |
|----|------------|---|
| | | tanggal 1 Oktober 1986. |
| 12 | Bukti P-12 | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek yang telah Kadaluarsa POLO BY POLO RALPH LAUREN di bawah Daftar No. 369885 (yang merupakan Merek yang digunakan pada Merek No. IDM000387022 perpanjangan berdasarkan nomor permohonan R002012012857) atas nama Tergugat dalam kelas barang 25; yang dapat diakses pada tautan : https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D001993008295?type=trademark&keyword=369885 yang mana merek ini kemudian dialihkan haknya oleh Tergugat kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia yang didirikan oleh Tergugat dan Tergugat pada saat ini masih merupakan pemegang saham dari perusahaan tersebut. |
| 13 | Bukti P-13 | : Profil Perusahaan PT Manggala Putra Perkasa Resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dapat diakses melalui Tautan https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt |
| 14 | Bukti P-14 | : Profil Perusahaan PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA Resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dapat diakses melalui Tautan https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt |
| 15 | Bukti P-15 | : Putusan Nomor 16/Pdt.SusHKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3 Juni 2021 antara PT Beverlyhills Polo Club sebagai Penggugat melawan PT Primajaya Pantess Garment |
| 16 | Bukti P-16 | : Surat Permintaan Dokumen Putusan Nomor 16/Pdt.SusHKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst |



| | | |
|----|-------------|--|
| | | tertanggal 3 Juni 2021 antara PT Beverlyhills Polo Club sebagai Penggugat melawan PT PrimajayaPantes Garment |
| 17 | Bukti P-17 | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek Terdaftar LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar No. IDM000099368 atas nama Tergugat dalam kelas barang 25; yang dapat diakses pada tautan : https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002012012857?tipe=trademark&keyword=IDM000387022 |
| 18 | Bukti P-17a | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek Terdaftar R.L.P.C POLO di bawah Daftar No. IDM000274575 atas nama Tergugat dalam kelas jasa 25; yang dapat diakses pada tautan: https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/D002008012381?type=trademark&keyword=+IDM000274575 |
| 19 | Bukti P-18 | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek Terdaftar NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar No IDM000031864 atas nama Tergugat dalam kelas barang 25 ; yang dapat diakses pada tautan : https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D991995001164?tipe=trademark&keyword=IDM000031864 |
| 20 | Bukti P-19 | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada |



| | | |
|----|------------|---|
| . | | : Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek Terdaftar R.L.P.C POLO di bawah Daftar No. IDM000646948 . atas nama Tergugat dalam kelas barang 25 ; yang dapat diakses pada tautan https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/DID2017025531?type=trademark&keyword=IDM000646948 |
| 21 | Bukti P-20 | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek Terdaftar LUKISAN di bawah Daftar No. IDM000556307 . Atas nama Tergugat dalam kelas barang 25 ; yang dapat diakses pada tautan : https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002015021181?type=trademark&keyword=IDM000556307 |
| 22 | Bukti P-21 | : Hasil cetak dari Daftar Umum Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik dan yang dikelola oleh Turut Tergugat atas Merek Terdaftar NAVIPOLORALPHLAUREN di Bawah DaftarNo. IDM000636356 atas nama Tergugat dalam kelas barang 25 ; yang dapat diakses pada tautan : https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/DID2017025520?type=trademark&keyword=IDM000636356 |
| 23 | Bukti P-22 | : Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap permohonan Merek di kelas 12 tanggal penerimaan 30 Juni 2021 |
| 24 | Bukti P-23 | : Surat Pemberitahuan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) |



| | | |
|----|------------|--|
| | | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap permohonan Merek di kelas 12 tanggal penerimaan 30 Juni 2021 |
| 25 | Bukti P-24 | : Surat Pemberitahuan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Permohonan Merek di kelas 35 tanggal penerimaan 24 Januari 2020 |
| 26 | Bukti P-25 | : Surat Nomor HKI.4.HI.06.01- KB061171/2022 perihal Pemberitahuan Keberatan atas Permohonan Merek dari Turut Tergugat |
| 27 | Bukti P-26 | : Surat Perihal Keberatan atas Permohonan Pendaftaran Merek "POLOBYRALPHLAUREN" dengan Nomor Permohonan JID2022061171 oleh Mohindar HB yang Diduga Diajukan Atas Dasar Iktikad Tidak Baik dan Persamaan pada Pokoknya yang diajukan oleh Kuasa dari Perusahaan Afiliasi Tergugat |
| 28 | Bukti P-27 | : Laman yang memuat Putusan Mahkamah Agung Nomor 274PK/PDT/2003 Tanggal 14 Desember 2007 antara Prada S.A. Melawan Fahmi Babra dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Cq. Direktorat Merek tentang Gugatan Pembatalan Merek PRADA yang dapat diakses di tautan https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/02df171f20a01c460a981375fe3aac7b.html |
| 29 | Bukti P-28 | : Putusan Mahkamah Agung Nomor 274PK/PDT/2003 Tanggal 14 Desember 2007 antara Prada S.A. melawan Fahmi |



| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>Babra dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek Cq. Direktorat Merek tentang Gugatan Pembatalan Merek PRADA yang diunduh dari tautan https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/02df171f20a01c460a981375fe3aac7b.html; pada tahun 2007 yang mempertimbangkan dan memutuskan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> PRADA SA adalah pemilik merek terkenal PRADA dikelas 25; Merek PRADA yang diajukan oleh FAHMI BABRA telah diajukan dengan iktikad tidak baik dan oleh karenanya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| 30 | Bukti P-29 | : Situs Resmi Pemilik Merek Terkenal PRADA yang dapat diakses di tautan www.prada.com |
| 31 | Bukti P-30 | : Menu untuk menemukan outlet penjualan (<i>store locator</i>) pada Situs Resmi Pemilik Merek Terkenal PRADA yang dapat diakses di tautan www.prada.com |
| 32 | Bukti P-31 | : Hasil Pencarian Merek PRADA diseluruh dunia pada Pusat Data Global milik Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional/ <i>World Intellectual Property Organisation (WIPO)</i> yang dapat diakses pada tautan https://www3.wipo.int/branddb/en/ yang menunjukkan bahwa PRADA S.A. adalah pemilik merek terkenal PRADA di seluruh dunia |
| 33 | Bukti P-32 | : Berita dengan judul " Ada Importir Lain, MPP Laporkan Prada ke Ditjen KI " yang dipublikasi pada tanggal 27 Juni 2016 dan |



| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>dapat diakses pada tautan https://nasional.kontan.co.id/news/ada-importir-lain-mpp-laporkan-prada-ke-ditjen-ki</p> |
| 34 | Bukti P-33 | <p>: Daftar Perkara Hak Kekayaan Intelektual yang melibatkan Tergugat dan PRADA S.A. pada tahun 2013, 2016 dan 2017 yang mana Tergugat mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Merek terhadap PRADA S.A.(pemilik merek terkenal PRADA yang telah diputus di tahun 2007 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan importir serta distributornya dengan Nomor Perkara 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2016/PN.Pn.Jkt.PSt</p> |
| 35 | Bukti P-34 | <p>: Berita dengan judul “Manggala Putra Perkasa gugat ganti rugi Prada S.A yang dipublikasi pada tanggal 1 Januari 2017 dan dapat diakses pada tautan https://nasional.kontan.co.id/news/manggala-putra-perkasa-gugat-ganti-rugi-prada-sa yang memberitakan bahwa Tergugat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PRADA S.A, sebagai Pemilik Merek Terkenal PRADA yang haknya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 beserta distributor dan importirnya.</p> |
| 36 | Bukti P-35 | <p>: Berita dengan judul “Dari Prada Hingga Toyota, Melawan Para Pendompleng Nama” yang dipublikasi pada tanggal 14 Oktober 2016 dan dapat diakses pada tautan https://tirto.id/dari-prada-hingga-toyota-melawan-para-pendompleng-nama-bT9o yang memberitakan bahwa “Merek Prada sendiri telah digunakan sejak 1913 oleh Mario Prada Ketika ia dan adiknya Martino Prada mendirikan toko barang-barang berbahan kulit. Fratelli Prada, begitu nama tokonya.</p> |



| | | | |
|----|------------|---|--|
| | | | <p>Namun itu berasal dari Bahasa Italia yang jika diterjemahkan menjadi Prada bersaudara. Kini Prada sudah memiliki 618 gerai di seluruh dunia. MPP memanfaatkan keterkenalan merek Prada untuk membuat produknya laris di pasaran. Konsumen yang tak paham akan mengira produk MPP adalah produk asli milik Prada.</p> |
| 37 | Bukti P-36 | : | <p>Berita dengan judul "SENGKETA MEREK: Hakim Menangkan Prada, MPP Melawan" yang dipublik:asi pada tanggal 5 Juni 2016 dan dapat diakses pada tautan https://kabar24.bisnis.com/read/20160605/16/554562/senketa-merek-hakimmenangkan-prada-mpp-melawan</p> <p>Yang memberitakan bahwa Pemilik Merek Terkenal PRADA yang haknya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007, berhasil membatalkan merek yang diajukan kembali oleh Tergugat perkara a quo dan kemudian digunakan untuk mengambil upaya hukum terhadap pemilik merek yang sebenarnya tahun 2016.</p> |
| 38 | Bukti P-37 | : | <p>List Perkara "MANGGALA PUTRA" pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Tergugat secara aktif menggugat banyak pihak setidaknya 11 pihak yang berbeda dari tahun 2015 s.d.2021</p> |
| 39 | Bukti P-38 | : | <p>List Perkara "PT Cahayasurya Indahbusana" pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Penggugat digugat oleh Karyawannya karena sudah tidak membayar gaji karyawannya</p> |
| 40 | Bukti P-39 | : | <p>Informasi Detail Perkara dalam Perkara</p> |



| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>Nomor 319/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Jkt.Pst antara DWI ATMOKO, DKK (Penggugat) melawan PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA (TERGUGAT) –pada perkara ini PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA digugat oleh para karyawannya yang pada pokoknya menuntut haknya yaitu agar PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA membayar kewajibannya sebagai pemberi usaha untuk membayar upah para pekerja</p> |
| 41 | Bukti P-40 | <p>: Informasi Detail Perkara dalam Perkara Nomor 407/Pdt.Sus- PHI/2021/PN Jkt.Pst antara MARIA NOVIANTI (Penggugat) melawan PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA (TERGUGAT) –pada perkara ini PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA digugat oleh para karyawannya yang pada pokoknya menuntut haknya yaitu agar PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA membayar kewajibannya sebagai pemberi usaha untuk membayar upah para pekerja</p> |
| 42 | Bukti P-41 | <p>: Informasi Detail Perkara dalam Perkara Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst antara MARINA TRI SUBEKTI, DKK (Penggugat) melawan PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA (TERGUGAT) – pada perkara ini PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA digugat oleh para karyawannya yang pada pokoknya menuntut haknya yaitu agar PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA membayar kewajibannya sebagai pemberi usaha untuk membayar upah para pekerja</p> |
| 43 | Bukti P-42 | <p>: Berita dengan judul “Karyawan Akan Terus Berjuang Untuk Menuntut Haknya” yang dipublikasi pada tanggal 22 Maret 2021 dan dapat diakses pada tautan</p> |



| | | |
|----|------------|---|
| | | <p>https://budayabangsabangsa.com/ka_ryawan-terus-berjuang-menuntut-haknya/ yang memberitakan bahwa Penggugat sudah tidak beroperasi dan banyak karyawan dari Penggugat yang belum di bayar upah atau gaji bulanan dan THR.</p> |
| 44 | Bukti P-43 | <p>: Profil Perusahaan PT Cahaya surya Indah busana Resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dapat diakses melalui Tautan https://ahu.go.id/pencarian/profil il-pt yang menunjukan bahwa Penggugat merupakan pemegang saham pada PT Cahaya surya Indah busana</p> |
| 45 | Bukti P-44 | <p>: Laman yang dahulu merupakan Instagram dari @poloralphlaurenindonesia</p> |
| 46 | Bukti P-45 | <p>: Data pada pencarian di Google mengenai Instagram Polo Ralph Lauren Indonesia pada tautan sebagai berikut https://www.google.com/search?q=polo+ralph+lauren+indonesia+instagram&rlz=1C1UEAD_enID955ID955&oq=Polo+Ralph+Lauren+Indonesia+&ags=chrome.1.69i59j35i39j0i512l3j0i22i30i5.23012j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8</p> |
| 47 | Bukti P-46 | <p>: Laman yang menunjukan bahwa Instagram Polo Ralph Lauren Indonesia sudah tidak ada dan tidak aktif yang dapat dibuka pada tautan sebagai berikut https://www.instagram.com/p/B4rUbf dI0F5/</p> |
| 48 | Bukti P-47 | <p>: Postingan Instagram milik Polo Ralph Lauren Indonesia dengan nama akun poloralphlaurenindonesia pada 12 Desember 2020 yang berisi komentar dari shellarahma43 yang mengaku sebagai karyawan PT Cahaya Surya Indah Busana</p> |





| | | |
|----|------------|---|
| | | (POLO Ralph Lauren Indonesia) menyatakan bahwa gaji dan THR karyawan belum dibayar |
| 49 | Bukti P-48 | : Postingan Instagram milik Polo Ralph Lauren Indonesia dengan nama akun poloralphlaurenindonesia pada 17 Desember 2020 yang berisi komentar dari shellarahma43 yang mengaku sebagai karyawan PT Cahaya Surya Indah Busana (POLO Ralph Lauren Indonesia) menyatakan bahwa gaji dan THR karyawan belum dibayar |
| 50 | Bukti P-49 | : Postingan Instagram milik Polo Ralph Lauren Indonesia dengan nama akun poloralphlaurenindonesia pada 17 Desember 2020 yang berisi komentar dari budi_syaifulrohmat yang mengindikasikan bahwa toko Polo Ralph Lauren sudah tutup (tidak beroperasi) |
| 51 | Bukti P-50 | : Postingan Instagram milik Polo Ralph Lauren Indonesia dengan nama akun poloralphlaurenindonesia pada 12 Desember 2020 yang berisi komentar dari lok.mimi dan budiman_attas yang mengindikasikan bahwa toko Polo Ralph Lauren di Palembang dan PIM sudah tutup (tidak beroperasi) |
| 52 | Bukti P-51 | : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis |
| 53 | Bukti P-52 | : Laman yang memuat Putusan Nomor 59/PDT.SUS-HKI/MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 2 Maret 2021 antara PT Primajaya Pantes Garment melawan PT Manggala Putra Perkasa dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tentang |



| | | | |
|----|------------|---|--|
| | | | <p>Gugatan Pembatalan Merek Merek LUKISAN berjudul Penunggang Kuda bermain POLO di bawah daftar Nomor IDM000603086, Merek P + Penunggang Kuda bermain POLO di bawah daftar Nomor IDM000779975, Merek POLO CLUB + LOGO POLO di bawah daftar nomor IDM000465245, Merek RL + LOGO POLO + PC POLO di bawah daftar Nomor IDM000444191 yang dapat diakses ditautan https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb8aeeff1dc288a61313630373135.html</p> |
| 54 | Bukti P-53 | : | <p>Putusan Nomor 59/PDT.SUS-HKI/MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 2 Maret 2021 antara PT Primajaya Pantes Garment melawan PT Manggala Putra Perkasa dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tentang Gugatan Pembatalan Merek Merek LUKISAN berjudul Penunggang Kuda bermain POLO di bawah daftar Nomor IDM000603086, Merek P + Penunggang Kuda bermain POLO di bawah daftar Nomor IDM000779975, Merek POLO CLUB + LOGO POLO di bawah daftar nomor IDM000465245, Merek RL + LOGO POLO + PC POLO di bawah daftar Nomor IDM000444191 yang dapat diakses ditautan https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb8aeeff1dc288a61313630373135.html</p> |
| 55 | Bukti P-54 | : | <p>Kesimpulan Penggugat dan Tanggapan Bukti Tergugat dalam perkara Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2021/PN.Niaga Jkt Pst antara</p> |



| | | |
|----|--------------|--|
| | | MOHINDAR HB sebagai Penggugat (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) melawan PT Manggala Putra Perkasa sebagai Tergugat (dalam perkara a quo sebagai Tergugat) |
| 56 | Bukti P-55 | : Putusan Nomor 25/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 29 Juli 2021 antara Mobhindar HB sebagai Penggugat (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) melawan PT Manggala Putra Perkasa (dalam perkara a quo sebagai Tergugat) |
| 57 | Bukti P-56 | : Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung No.11 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3Februari antara Mohindar HB sebagai Penggugat (dalam perkara a quo sebagai Penggugat) melawan PT Manggala Putra Perkasa (merupakan Perusahaan Afiliasi, Pemegang saham dan Pendiri dari Tergugat) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan bahwa PT Manggala Putra Perkasa pada tanggal 17 Juli 1993 telah meniru Logo  milik Penggugat perkara a quo dengan mendaftarkan ciptaan  sehingga pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan. |
| 58 | Bukti P-57.a | : Buku dengan judul " Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global " yang ditulis oleh Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta – 2020 halaman 20 s.d. 21 dan |



| | | |
|----|--------------|---|
| | | halaman 25 |
| 59 | Bukti P-57.b | : Buku dengan judul " Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global " yang ditulis oleh Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta – 2020 halaman 20 s.d. 21 |
| 60 | Bukti P-58 | : Buku dengan judul " Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya " yang ditulis oleh Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, Jakarta – 2021 |
| 61 | Bukti P-59.a | : Video yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2022 di Mall Emporium Pluit yang mana staff pada bagian Informasi Mall Emporium Pluit menyatakan bahwa Toko Polo Ralph Lauren di Mall Emporium Pluit sudah tutup |
| 62 | Bukti P-59.b | : Video yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2022 di Mall Emporium Pluit yang mana staff Mall Emporium Pluit menyatakan bahwa Toko Ralph Lauren sebelumnya berada di sebelah toko ADVANCE dan kini toko tersebut telah tutup |
| 63 | Bukti P-59.c | : Foto yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2022 di Mall Emporium Pluit yang mana sesuai keterangan dari staff pada bagian Informasi Mall Emporium Pluit (P-59.a) menyatakan bahwa Toko Polo Ralph Lauren sebelumnya berada di sebelah toko ADVANCE dan kini toko tersebut telah tutup |
| 64 | Bukti P-60.a | : Video yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2022 di Mall Kuningan City yang mana staff pada bagian Informasi Mall Kuningan City menyatakan bahwa Toko Polo Ralph Lauren sebelumnya ada di lantai UG sebelah Toko MINISO dan sekarang sudah tutup berganti dengan Toko Body Shop |



| | | | |
|----|--------------|---|--|
| 65 | Bukti P-60.b | : | Foto yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2022 di Mall Kuningan City yang mana sesuai keterangan dari staff pada bagian Informasi Mall Kuningan City (P-60.a) menyatakan bahwa Toko Polo Ralph Lauren sebelumnya berada di sebelah toko MINISO lantai UG telah TUTUP dan berganti dengan Toko Body Shop |
| 66 | Bukti P-61 | : | Foto Toko Polo Ralph Lauren telah TUTUP di Galaxy Mall Surabaya (dalam foto ini terlihat jelas jika Toko Polo Ralph Lauren sudah disegel/digembok) |
| 67 | Bukti P-62 | : | Foto Toko Polo Ralph Lauren telah TUTUP di Pakuwon Mall Surabaya (dalam foto ini terlihat jelas jika Toko Polo Ralph Lauren sudah disegel/digembok) |
| 68 | Bukti P-63 | : | Foto Toko Polo Ralph Lauren telah TUTUP di Tangerang City Mall (TANGCIT) (dalam foto ini terlihat jelas jika Toko Polo Ralph Lauren sudah disegel/digembok) |
| 69 | Bukti P-64 | : | Foto Toko Polo Ralph Lauren telah TUTUP di Transmart Bali (dalam foto ini terlihat jelas jika Toko Polo Ralph Lauren sudah disegel/digembok) |
| 70 | Bukti P-65 | : | Foto Toko Polo Ralph Lauren telah TUTUP di Lippo Mall Puri (dalam foto ini terlihat jelas jika Toko Polo Ralph Lauren sudah disegel/digembok) |

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-56, yaitu sebagai berikut:

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| 1. | Bukti T-1 | : | Kartu Tanda Penduduk an. WONGWA GROHO, |
|----|-----------|---|--|



| | | |
|-----|------------|---|
| | | Tempat/Tgl. Lahir : Tb. Tinggi / 18 Januari 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat : Jl. Jelambar Ilir, RT.001/RW. 005, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; |
| 2. | Bukti T-2a | : Akta Persoran Terbatas PT. MANGGALA POLO RALPH LAUREN INDONESIA, Akta Notaris DJEDJEM WIDJAJA, S.H., Nomor : 5, Tanggal 8 Sptember 1992; |
| 3. | Bukti T-2b | : PERUBAHAN "PT. MANGGALA POLO RAPH LAUREN INDONESIA" Akta Nomor : 40, Tanggal 18 Nopember 1992, yang dibuat dihadapan Notaris DJEDJEM WIDJAJA, S.H., Notaris di Jakarta; |
| 4. | Bukti T-2c | : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT.MANGGALA PUTRA PERKASA, Akta Notaris LURY ELZA ALEX, S.H.M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, No.: 22, Tanggal 15 januari 2021; |
| 5. | Bukti T-2d | : Surat Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Nomor : AHU—AH.01.03.0066335, Tanggal 02 Februari 2021; PT. MANGALA PUTRA PERKASA; |
| 6.. | Bukti T-3 | : Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MANGGALA PUTRA PERKASA, Akta Notaris LINDRA NELLY, S.H.M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, No.: 20 Tanggal 26 April 2022; Hal Pengaliahn dan Perubahan Susunan Pemegang Saham; |
| 7. | Bukti T-4 | : Surat Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Nomor : AHU—AH.01.09-0009686, Tanggal 27 April 2022; PT. MANGALA PUTRA PERKASA; |
| 8. | Bukti T-5a | : Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 77 ayat (1), yang berbunyi : (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya |



| | | |
|-----|------------|--|
| | | <p>dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;</p> <p>(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;”</p> |
| 9. | Bukti T-5b | <p>: Buku PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II Edisi 2007 MAHKAMAH AGUNG RI, 2008, halaman 150 (seratus lima puluh); dikutip :</p> <p>“2. Pembatalan. (b) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.”;</p> |
| 10. | Bukti T-6 | <p>: Surat Permohonan (Pembaharuan) Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan; Nama dan Alamat Pemohon : JON WHITELEY, Jl. Kediri No. 1, Jakarta Pusat; Nama dan Alamat Kuasa : Abdulla Abdurahman, Jl. Haji Murtado 13/124, Jakarta Pusat; ETIKET MEREK Polo by Ralph Lauren, tanggal 14 Nopember 1982;</p> |
| 11. | Bukti T-7 | <p>: PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK (CESSIE), Akta Notaris DJEDJEM WIDJAJA, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Nomor : 1, Tanggal 17 Juni 1992, yang berisi Tuan JON WHITELEY (JONATHAN WHITELEY) pemegang hak Merek / Etiket “POLO by RALPH LAUREN” dengan nomor pendaftaran 173934, memindahkan dan menyerahkan (Cessie) kepada kepada Tuan FONG FRANKY, berupa :“Segala hak dan kewajiban dengan nama apapun juga yang telah dipunyai dan/atau dapat diperoleh Pihak Pertama berkenaan dengan nomor pendaftaran 173934, dan segala goodwill serta relaties dari</p> |



| | | |
|-----|------------|---|
| | | perusahaan dimaksud, tidak ada yang dikecualikan”; |
| 12. | Bukti T-8 | : PERNYATAAN, Akta Notaris DJEDJEM WIDJAJA, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Nomor : 8, Tanggal 11 Agustus 1992, yang berisi Tuan JON WHITELEY (JONATHAN WHITELEY) pemegang hak Merek / Etiket “POLO by RALPH LAUREN” dengan nomor pendaftaran 173934, dan segala goodwill, dengan menerima penggantian sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dialihkan hak kepada Tuan FONG FRANKY; |
| 13. | Bukti T-9a | : Surat Direktur Merek Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek No. H4.HC.UM.01.10.176-151/94, Perihal Penjelasan, tertanggal 20 Desember 1994, yang ditujukan kepada Sdr. Siswandi (Kuasa Hukum Tergugat); Menyatakan dengan tegas dalam point 1 “Merek daftar nomor 173934 yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 5 Juli 1983 atas nama Jon Whiteley, Jl. Kediri No. 4 Jakarta Pusat, adalah merek “Ralph Lauren” disertai gambar pemain polo menunggang kuda, bukan merek “POLO BY RALPH LAUREN” (jadi tidak ada kata POLO BY)”; Selain itu pada point 3 huruf c menyatakan bahwa : “Setelah merek kata “RALPH LAUREN disertai gambar pemain polo menunggang kuda” dengan daftar nomor 173934 dipindahkan haknya kepada Penggugat (dhi.Mohindar HB) pada tanggal 1 Oktober 1986, kemudian Penggugat pada tanggal 5 Juni 1993 mengajukan permintaan perpanjangan pendaftarannya juga atas Merek “Ralp Lauren” disertai gambar pemain polo menunggang kuda (tanpa ada kata POLO BY); |
| 14. | Bukti T-9b | : Surat Direktur Merek Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek No. H4.HC.UM.01.10.176-151/94, Perihal Penjelasan, tertanggal 20 Desember 1994, yang ditujukan kepada Sdr. Siswandi (Kuasa Hukum Tergugat); Menyatakan dengan tegas dalam point 1 “Merek daftar nomor |



| | | |
|-----|-------------|---|
| | | 173934 yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 5 Juli 1983 atas nama Jon Whiteley, Jl. Kediri No. 4 Jakarta Pusat, adalah merek “Ralph Lauren” disertai gambar pemain polo menunggang kuda, bukan merek “POLO BY RALPH LAUREN” (jadi tidak ada kata POLO BY); Selain itu pada point 3 huruf c menyatakan bahwa : “Setelah merek kata “RALPH LAUREN disertai gambar pemain polo menunggang kuda” dengan daftar nomor 173934 dipindahkan haknya kepada Penggugat (dhi.Mohindar HB) pada tanggal 1 Oktober 1986, kemudian Penggugat pada tanggal 5 Juni 1993 mengajukan permintaan perpanjangan pendaftarannya juga atas Merek “Ralp Lauren” disertai gambar pemain polo menunggang kuda (tanpa ada kata POLO BY); |
| 15. | Bukti T-10a | : Permohonan (Pembaharuan) Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, surat tertanggal 7 Nopember 1986, yang diajukan dan ditandatangani oleh RAMAN RUSLI: Nama dan alamat pemohon : Etiket Merek : POLORALPHLAUREN, didaftarkan dengan No.221566; |
| 16. | Bukti T-10b | : Surat Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman R.I. Nomor : H.4.HC.01.04-89-'93, Perihal Pengalihan Hak Daftar No. 226009 & 221566, tanggal 19 Juli 1993, "...bahwa pada tanggal 19 Juli 1993 telah dicatat pada No. 226099 & 2215 dalam daftar umum di kantor kami, PENGLIHAN HAK : Dari : RAMAN RUSLI Jl. Pantai Mutiara Blok O No. 1 Kelurahan Pluit, Jakarta Utara; Kepada : P.T. MANGGALA PUTRA PERKASA Jl. Kali Anyar I/15, Jakarta Barat; |
| 17. | Bukti T-11 | : Pengumuman Merek Dagang & Hak Cipta “Polo Ralph Lauren”, pada koran Suara Pembaruan tanggal 23 Desember 2008, dicantumkan Logo an. PT. Mangala Putra Perkasa; |



| | | |
|-----|-------------|--|
| 18. | Bukti T-12 | : List Pendaftaran Merek Polo Ralph Lauren hak milik PT. MANGGALA PUTRA PERKASA, Nomor Pendaftaran : IDM000099368, IDM000274575, IDM000031864, IDM000646948, IDM000556307, IDM000636356; |
| 19. | Bukti T-11a | : SERTIFIKAT MEREK, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar II No. 15-A, Jakarta Barat. - Tanggal Penerimaan : 22 November 2006 - Nomor Pendaftaran : IDM000099368 - Etiket Merek : [Gambar Logo] - Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan; |
| 20. | Bukti T-11b | : PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR; - Pemilik Merek : PT> MANGGALA PUTRA PERKASA - Merek : [Gambar] - Nomor Pendaftaran : IDM000099368 - Berlaku selama 10 (sepuluh tahun sampai dengan tanggal 15 November 2029); |
| 21. | Bukti T-12a | : SERTIFIKAT MEREK, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar II No. 15-A, Jembatan Besi, Jakarta Barat 11310; - Tanggal Penerimaan : 8 April 2008 - Nomor Pendaftaran : IDM000274575 - Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober 2010 - Etiket Merek : R.L.P.C. Polo [GAMBAR] - Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan |



| | | |
|-----|-------------|---|
| | | tanggal 8 April 2018; |
| 22. | Bukti T-12b | : PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNAGN MEREK TERDAFTAR, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar II No. 15-A, Jembatan Besi, Jakarta Barat 11310; - Tanggal Penerimaan : 8 April 2018 - Nomor Pendaftaran : IDM000274575 - Nama Merek : R.L.P.C. POLO - Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 08 April 2028; |
| 23. | Bukti T-13a | : SERTIFIKAT MEREK, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar II No. 15, Tambora, Jakarta Barat 11310; - Tanggal Pengajuan : 23 Januari 1995 Permohonan Merek - Tanggal Pendaftaran : 17 Maret 2005 - Nomor Pendaftaran : IDM000031864 - Etiket Merek : NAVYPOLORALPHLAUREN - Kelas : 25 - Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan; |
| 24. | Bukti T-13b | : Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek, Surat Direktur Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : R010657/2014, tanggal 04 Agustus 2015; "Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek : NAVYPOLORALPHLAUREN Nomor Pendaftaran : |



| | | |
|-----|------------|--|
| | | IDM000031864.... telah dicatat daalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 23 Januari 2015”; |
| 25. | Bukti T-14 | : SERTIPIKAT MEREK, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar 1 No. 15 A, Jembatan Besi, Jakarta Barat 11310; - Tanggal Penerimaan : 06 Juni 2017 - Nomor Pendaftaran : IDM000646948 - Etiket Merek : R.L.P.C.[GAMBAR] - Kelas : 25 Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 Juni 2027; |
| 26. | Bukti T-15 | : SERTIPIKAT MEREK, yang diterbitkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar 1 No. 15 A, Jembatan Besi, Jakarta Barat 11310; - Tanggal Penerimaan : 20 Mei 2015 - Nomor Pendaftaran : IDM000556307 - Etiket Merek : [GAMBAR] - Kelas : 25 - Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 20 Mei 2025; |
| 27. | Bukti T-16 | : SERTIFIKAT MEREK, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan alamat Pemegang Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA; Jl. Kali Anyar 1 No. 15 A, Jembatan Besi, Jakarta Barat 11310; - Tanggal Penerimaan : 06 Juni 2017 |



| | | |
|-----|-------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Pendaftaran : IDM000636358 - Etiket Merek : NAVIPOLORALPHLAUREN - Kelas : 25 - Berlaku sampai dengan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 06 Juni 2027); |
| 28. | Bukti T-17 | : Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Daftar IDM000099368, IDM000012410, IDM000116054, IDM000116055, IDM000116056, 444099, 468910, 468911, 472469, 472539, 477936, 477937, Surat Direktur Direktorat Me Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: H4.HC.01.04.1307/07, Tanggal 11 Juli 2008, berisi :PENGALIHAN HAK : Dari : FONG FELIK Kepada : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA |
| 29. | Bukti T-18a | : Print Out Foto – 1 : Store & Dept Store POLO RALPH LAUREN INDONESIA; |
| 30. | Bukti T-18b | : Print Out Foto – 2 : Store & Dept Store POLO RALPH LAUREN INDONESIA; |
| 31. | Bukti T-18c | : Print Out Foto – 3 : Store & Dept Store POLO RALPH LAUREN INDONESIA; |
| 32. | Bukti T-18d | : Print Out Foto – 4 : Store & Dept Store POLO RALPH LAUREN INDONESIA; |
| 33. | Bukti T-18e | : : Print Out Foto – 5 : Store & Dept Store POLO RALPH LAUREN INDONESIA; |
| 34. | Bukti T-19 | : Print Out penjualan produk-produk/jenis barang jasa Merek hak milik Tergugat melalui media ON LINE; |
| 35. | Bukti T-20 | : Print Out penjualan produk-produk/jenis barang jasa Merek hak milik Tergugat melalui media ON LINE; |
| 36. | Bukti T-19 | : Surat Kuasa No. 025/PRLI/SPK-DIR/II/2010, tanggal 12 Januari 2010, dari PT. MANGGALA PUTRA PERKASA kepada PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA dalam hal pembuatan (produksi), |



| | | |
|-----|------------|---|
| | | pemasaran dan atau penjualan maupun promosi terhadap merek dagang atas nama PEMBERI KUASA, untuk jangka waktu 10 tahun, sejak tanggal surat kuasa; |
| 37. | Bukti T-20 | : Rekap Pembayaran Pajak PPN PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Bln. Januari 2022 s/d Bln. Agustus 2022, sebesar Rp. 1.057.824.228 (Satu milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) - Penyampaian SPT secara Elektronik; |
| 38. | Bukti T-21 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Agustus 2022, Rp. 287.294.796,00; |
| 39. | Bukti T-22 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Juli 2022, PB1, Rp.192.998.548,00; |
| 40. | Bukti T-23 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Juli 2022, Rp. 174.658.517,00; |
| 41. | Bukti T-24 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Juni 2022, Rp. 1.510.760,00; |
| 42. | Bukti T-25 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Juni 2022, Rp. 142.216.993,00; |
| 43. | Bukti T-26 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Mei 2022, Rp. 3.474.577,00; |
| 44. | Bukti T-27 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Mei 2022, Rp. 96.102.777,00; |
| 45. | Bukti T-28 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Maret 2022, Rp. 88.852.305,00; |
| 46. | Bukti T-29 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Maret 2022, Rp. 16.158.587,00; |
| 47. | Bukti T-30 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Februari 2022, Rp. 29.268.419,00; |
| 48. | Bukti T-31 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Januari 2022, Rp. 59.540.674,00; |
| 49. | Bukti T-32 | : Rekap Pembayaran Pajak PPN PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Bln. Januari 2021 s/d Bln. Desember 2021, sebesar Rp. 655.914.123 (Enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah); - <u>Penyampaian</u> |



| | | | |
|-----|------------|---|--|
| | | | <u>SPT secara Elektronik;</u> |
| 50. | Bukti T-33 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Januari 2021, Rp. 1.254.400,00; |
| 51. | Bukti T-34 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Januari 2021, Rp. 791.842,00; |
| 52. | Bukti T-35 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Februari 2021, Rp. 18.100.688,00; |
| 53. | Bukti T-36 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Februari 2021, Rp. 1.254.400,00; |
| 54. | Bukti T-37 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Maret 2021, Rp. 20.479.124,00; |
| 55. | Bukti T-38 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. April 2021, Rp. 7.065,00; |
| 56. | Bukti T-39 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. April 2021, Rp. 1.254.400,00; |
| 57. | Bukti T-40 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Mei 2021, Rp. 15.028.724,00; |
| 58. | Bukti T-41 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Juni 2021, Rp. 141.620.086,00; |
| 59. | Bukti T-42 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Juli 2021, Rp. 33.100920,00; |
| 60. | Bukti T-43 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Agustus 2021, Rp. 10.382.623,00; |
| 61. | Bukti T-44 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. September 2021, Rp. 12.576.647,00; |
| 62. | Bukti T-45 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. September 2021, Rp. 0,00; |
| 63. | Bukti T-46 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Oktober 2021, Rp. 48.575.594,00 |
| 64. | Bukti T-47 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Oktober 2021, Rp. 396.667,00; |
| 65. | Bukti T-48 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. Oktober 2021, Rp.0,00; |
| 66. | Bukti T-49 | : | Bukti Pembayaran Pajak Bln. November 2021, Rp. 99.453.205,00; |



| | | |
|-----|------------|--|
| 67. | Bukti T-50 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Desember 2021, Rp. 37.049.901,00; |
| 68. | Bukti T-51 | : Bukti Pembayaran Pajak Bln. Desember 2021, Rp. 81.549,00; |
| 69. | Bukti T-52 | : Rekap Pembayaran Pajak PPN PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Bln. Januari 2020 s/d Bln. Desember 2020, sebesar Rp. 4.185.101.442 (Empat milyar seratus delapan puluh lima juta seratus satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah); - <u>Penyampaian SPT secara Elektronik, Lampiran 1 s/d 14;</u> |
| 70. | Bukti T-53 | : Rekap Pembayaran Pajak PPN PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Bln. Januari 2019 s/d Bln. Desember 2019, sebesar Rp. 15.841.982.815 (Lima belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah); - <u>Penyampaian SPT secara Elektronik, Lampiran 1 s/d 12;</u> |
| 71. | Bukti T-54 | : Rekap Pembayaran Pajak PPN PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Bln. Januari 2018 s/d Bln. Desember 2018, sebesar Rp. 20.378.700.968,- (Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah); - <u>Penyampaian SPT secara Elektronik, Lampiran 1 s/d 12;</u> |
| 72. | Bukti T-55 | : Rekap Pembayaran Pajak PPN PT. CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Bln. Januari 2017 s/d Bln. Desember 2017, sebesar Rp. 15.774.613.832.- (Lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah); - <u>Penyampaian SPT secara Elektronik, Lampiran 1 s/d 13;</u> |
| 73. | Bukti T-56 | : Surat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor : HKI.7.KI.08.01-731, tanggal 7 Oktober 2022, Perihal : Tanggapan Perlindungan Hukum, yang |

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merekl/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



| | | |
|--|--|--|
| | | ditujukan kepada DIREKTUR PT.MANGGALA PUTRA PERKASA, Jl. Kali Anyar I No. 15A, Jembatan Besi, Jakarta 1130 |
|--|--|--|

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi / ahli untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, meskipun Majelis telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Turut Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, namun Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang, akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat, dengan alasan pada pokoknya karena:
 - gugatan yang Penggugat ajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



- Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran merek atau pengajuan permohonan perpanjangan Merek yang dimilikinya berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
2. Gugatan Penggugat Prematur – Exceptio Dilatoris, dengan alasan pada pokoknya karena:
- Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri; Dan oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan permohonan pendaftaran atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan hak Merek miliknya;
 - Hingga saat ini belum ada penolakan yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat terhadap permohonan pendaftaran merek Penggugat tersebut, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Prematur karena belum waktunya diajukan;
3. Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (Hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek telah daluarsa), dengan alasan pada pokoknya karena:
- Tergugat telah mendaftarkan mereknya lebih dari masa 5 (lima) tahun, merek yang pertama kali didaftarkan sejak tahun 1993, maka batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) telah terlewati;
- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terdaftar dalam register perkara Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan obyek gugatan adalah pembatalan Merek-Merek sebagai berikut: sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek Merek “Logo Orang Menunggang Kuda” Daftar Nomor IDM000099368 dengan tanggal penerimaan 15 November 1999; Merek “R.L.P.C. POLO” Daftar Nomor IDM000274575 dengan tanggal penerimaan 08 April 2008; Merek “NAVYPOLORALPHLAUREN” Daftar Nomor IDM000031864 dengan tanggal penerimaan 23 Januari 1995 milik Tergugat dimana merek milik Tergugat

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pelindungannya. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek milik Tergugat telah lewat waktu (kadaluarsa)

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Turut Tergugat adalah sama dengan eksepsi No. 3 dari Tergugat maka eksepsi Turut Tergugat tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ini pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa gugatan yang Penggugat ajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran merek atau pengajuan permohonan perpanjangan Merek yang dimilikinya berupa Sertifikat Merek;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat berupa Permohonan Pendaftaran Merek POLO BY RALPH LAUREN tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah Nomor Agenda DID2022061182 atas nama MOHINDAR H.B sebagai Pemohon dalam kelas 25, (bukti P-1) dan Permohonan Pendaftaran Merek POLO BY RALPH LAUREN tertanggal 16 Agustus 2022 di bawah Nomor Agenda JID2022061171 atas nama MOHINDAR H.B. sebagai Pemohon dalam kelas 35 (Bukti P-2) syarat pendaftaran merek tersebut telah terpenuhi dikarenakan merek POLOBYRALPLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo adalah Merek Utama dari merek-merek Variannya yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah



daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25 yang menjadi objek Gugatan a quo, disamping itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek ini dengan alasan Tergugat mengajukan permohonan mereknya dengan iktikat tidak baik sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3) Undang-undang merek tersebut yang menyatakan "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikat tidak baik" sehingga berdasarkan kedua bukti tersebut maka terbukti bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: ayat (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. ayat (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi ke-1 dari Tergugat ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;
Ad. 2. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Prematur – Exceptio Dilatoris;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ini pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri (maksud Tergugat pasal 76 bukan 72), dan oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan permohonan pendaftaran atau Pengajuan Permohonan Perpanjangan hak Merek miliknya, namun Hingga saat ini belum ada penolakan yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat terhadap permohonan pendaftaran merek Penggugat tersebut, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Prematur karena belum waktunya diajukan;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur lebih lanjut tentang syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (2) tersebut, dimana dalam pasal tersebut hanya diatur syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yaitu "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat



mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri” tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mensyaratkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut sudah mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi ke-2 dari Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Prematur ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Ad. 3 Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (Hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek telah daluarsa);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ini pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Tergugat telah mendaftarkan mereknya lebih dari masa 5 (lima) tahun, merek yang pertama kali didaftarkan sejak tahun 1993, maka batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terlewati dan karenanya gugatan penggugat ini telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) tersebut sehingga telah daluarsa;

Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan mereknya dengan iktikad tidak baik sebagai mana dimaksud pasal 77 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan “**Gugatan** pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”, sehingga karena gugatan didasarkan pada alasan bahwa pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik maka eksepsi Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi ke-3 dari Tergugat dan Eksepsi dari Turut Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Prematur ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat tersebut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Pembatalan Merek-merek milik Tergugat yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek" sebagai berikut:

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek menentukan bahwa "*Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik*".

Bahwa menurut Penggugat, Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut dengan iktikad tidak baik.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sangat mengetahui bahwa Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang adalah milik Penggugat namun Tergugat tetap mendaftarkan merek-merek yang merupakan Varian dari merek tersebut (objek Gugatan a_quo) untuk mendapatkan eksklusivitas merek tersebut, sehingga Pendaftaran Merek-merek milik Tergugat tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek POLOBYRALPLAUREN Dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934;
- Bahwa Merek POLOBYRALPLAUREN Dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan membeli sebagian Perusahaan dan Mereknya **dari Jon Whiteley pada tahun 1986** (berdasarkan Perjanjian Jual beli dibawah tangan);



- Bahwa berdasarkan pembelian tersebut, Penggugat telah mencatatkan pengalihan hak atas merek tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986.
- Bahwa atas kepemilikan Merek POLOBYRALPLAUREN Dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 tersebut Tergugat (dhi. PT. Manggala Putra Perkasa) pernah mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut pada tahun 1996, yaitu dalam Perkara Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Putusan No.1776/K/PDT/1996 (Bukti P-8 dan P-7) gugatan tersebut dinyatakan ditolak, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jual beli sebagian perusahaan dan merek antara Penggugat atau MOHINDAR (saat itu sebagai Tergugat II) dan Jon Whiteley (Tergugat III) dinyatakan sah, dimana Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa meskipun Tergugat mengetahui tentang Putusan tersebut karena berkedudukan sebagai Penggugat, namun Tergugat tetap mendaftarkan Merek POLOBYRALPLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dan varian dari merek tersebut yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25 yang menjadi objek Gugatan Pembatalan merek a_quo;
- Bahwa Pendaftaran Merek-merek milik Tergugat tersebut dikabulkan Pendaftarannya oleh Turut Tergugat, padahal sebagai pihak (sbg. Tergugat I) dalam Perkara Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Putusan No.1776/K/PDT/1996 tersebut Turut Tergugat pasti mengetahui bahwa Gugatan tersebut ditolak yang artinya bahwa merek POLOBYRALPLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda tersebut tetap menjadi milik MOHINDAR yang saat itu sebagai Tergugat II (Penggugat dalam perkara ini);
- Bahwa menurut Penggugat meskipun Tergugat secara **sangat mengetahui** bahwa Merek tersebut milik Penggugat yang mana sudah ada Putusan dengan kekuatan hukum tetap terhadap hal tersebut, tetapi Tergugat tetap

Halaman 102 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



berusaha untuk mendapatkan eksklusivitas Hak atas Merek tersebut dengan mendaftarkannya kepada Turut Tergugat;

- Bahwa dengan demikian menurut Penggugat Terbukti bahwa Tergugat telah mempunyai iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek POLOBYRALPLAUREN Dan Logo Orang Menunggang Kuda tersebut, demikian juga dengan pendaftaran merek-merek lainnya yang merupakan varian dari merek tersebut yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25;
- Bahwa merek-merek milik Tergugat tersebut didaftarkan dengan **Iktikad tidak baik**, yaitu dengan cara meniru secara terang-terangan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat (mempunyai persamaan pada pokoknya), Persamaan antara merek-merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat adalah bukan suatu kebetulan semata, Perpaduan Logo Orang Menunggang Kuda dan merek yang memiliki persamaan dengan POLOBYRALPHLAUREN secara jelas bukan kebetulan semata dan hanya bisa terjadi karena Tergugat terinspirasi dan/atau sangat mengetahui dan oleh karenanya meniru merek milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menuntut agar merek-merek milik Tergugat yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, supaya dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada poin 1 Jawabannya Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menolak secara tegas seluruh dalil



gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat (PT. MANGGALA PUTRA PERKASA), telah memiliki dan menggunakan **6 (enam) Etiket Merek terdaftar**, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ;

1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA;**



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA;** No. Permohonan Merek : **D001999020121;** Tanggal Pengajuan Permohonan : **15 November 1999;** Pendaftaran No. : **IDM000099368;** Tanggal Pendaftaran Merek : **22 November 2006;** Kelas : **25;**

2. Merek : **R.L.P.C. POLO;**



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA;** No. Permohonan Merek : **D002008012381;** Tanggal Pengajuan Permohonan : **8 April 2008;** Pendaftaran No. : **IDM000274575;** Tanggal Pendaftaran Merek : **5 Oktober 2010;** Kelas : **25;**

3. Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**

NAVYPOLORALPHLAUREN

Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA;** No. Permohonan Merek : **D991995001164;** Tanggal Pengajuan Permohonan : **23 Januari 1995;** Pendaftaran No. : **IDM000031864;** Tanggal Pendaftaran Merek : **29 Juli 2015;** Kelas : **25**

4. Merek : **R.L.P.C. POLO;**



Halaman 104 dari 124 Putusan nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No.
Permohonan Merek : **DID2017025531**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6
Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000646948**; Tanggal Perdaftaran Merek :
5 Juli 2019; Kelas : **25**;

5. Merek : **LUKISAN**;



6. Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No.
Permohonan Merek : **D002015021181**, Tanggal Pengajuan Permohonan :
20 Mei 2015; Pendaftaran No. : **IDM000556307**; Tanggal Perdaftaran Merek
: **19 Juni 2017**; Kelas : **25**;

7. Merek : **NAVIPOLORALPHLAUREN**;

NAVIPOLORALPHLAUREN

Nama Pemilik Merek : **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA**; No.
Permohonan Merek : **DID2017025520**; Tanggal Pengajuan Permohonan : **6
Juni 2017**; Pendaftaran No. : **IDM000636356**; Tanggal Perdaftaran Merek :
29 November 2018; Kelas : **25**;

- Bahwa, Penggugat (MOHINDAR H.B.) dalam gugatannya mendalilkan hanya memiliki **1 (satu)** Etiket Merek, yaitu :
- Merek : **POLOBYRALPHLAUREN**



Nama Pemilik Merek : **MOHONDAR H.B.**

Pendaftaran No. : **173934**

Tgl. Permohonan Merek: **20 November 1982**

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Tgl. Pendaftaran Merek : 5 Juli 1983

Kelas : 25

- Bahwa untuk Merek POLOBYRALPHLAUREN yang diakui milik Penggugat yang telah didaftarkan lebih dulu **tidak ada kaitan** dengan Merek-merek milik Tergugat yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dengan logika hukum jika Merek hak milik Tergugat melanggar hak Merek Penggugat, tentu saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan menerbitkan **“SERTIPIKAT MEREK”** hak milik Tergugat;
- Bahwa Merek-merek milik Tergugat (objek gugatan a_quo) **secara tampilan visual berbeda** dengan Merek yang diakui oleh Penggugat; Dan Merek-merek hak milik Tergugat telah diajukan dengan itikad baik dengan tidak ada niat untuk meniru atau membonceng merek dari pihak manapun karena sebelum mengajukan permohonan merek-merek ini Tergugat telah melakukan pemeriksaan pada Direktorat Jendral (dhi. Turut Tergugat) terlebih dahulu dan tidak didapatkan merek yang sama. Oleh sebab itu Pemohon Merek yang mengajukan permohonan dengan itikad baik sudah sepatutnya merek-merek milik Tergugat tersebut sepatutnya **mendapatkan perlindungan hukum (poin 14 Jawaban Tergugat)**;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah;

- Apakah Merek-merek milik Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara a_quo didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Merek-merek milik Tergugat yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Apakah Merek-merek milik Tergugat tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik?;

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo milik Penggugat didaftarkan pertama kali oleh **Jon Whiteley** pada tanggal 14 November 1982 yang didaftarkan dibawah daftar Nomor 173934 dalam daftar umum tertanggal 5 Juli 1983, diperpanjang tanggal 17 Oktober 1994 (sebagaimana bukti P-3 dikuatkan bukti P-5, dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan memperoleh Hak atas Merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo tersebut karena membeli Sebagian Perusahaan beserta mereknya dari **Jon Whiteley** berdasarkan Akta Jual Beli dibawah Tangan tanggal 3 Maret 1986, (sebagaimana bukti P-4) dimana peralihan Hak atas merek POLOBYRALPLAURENT Dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo tersebut telah dicatatkan pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman pada tanggal 1 Oktober 1986, (sebagaimana bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan bukti P-5 tentang Petikan dengan Agenda No. HC.01.09.-137 dari Daftar Umum dengan nomor pendaftaran 173934 tanggal pendafataran 5 Juli 1983 dihubungkan dengan bukti P-6 tentang Petikan Resmi Pendaftaran Merek Daftar No 173934 tanggal pendafataran 5 Juli 1983 atas nama Mohindar H.B. dalam kelas barang 25 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktur Merek pada tanggal 17 Oktober 1994 telah terbukti bahwa merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 terdaftar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo Nomor Pendaftaran IDM000387022, tanggal Penerimaan 27 Agustus 2012 atas nama Pemegang merek **PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat)**, dimana Hak atas merek tersebut pada tanggal 7 Maret 2016 telah dialihkan kepada **PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA** (jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor 12 halaman 32), dengan demikian merek Tersebut saat ini tercatat atas nama **PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA**, dimana merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo Nomor pendaftaran IDM000387022 atas nama PT. MANGGALA PUTRA PERKASA tersebut merupakan Perpanjangan dari Daftar No. 369885, yang diajukan pertama kali oleh Tergugat pada tanggal 27 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat) pernah mengajukan gugatan Pembatalan Merek

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 1993 sebagaimana Putusan Nomor: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Putusan Nomor 1776K/PDT/1996 tanggal 30 April 1997 (sebagaimana bukti P-7 dan P-8), dimana dalam perkara tersebut sebagai Tergugat adalah Pemerintah RI Cq. Departemen Kehakiman, cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat I, Mohindar HB (penggugat dalam perkara ini) sebagai Tergugat II, dan Jon Whiteley sebagai Tergugat III, dimana Gugatan Penggugat Tersebut ditolak sampai dengan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa Gugatan pembatalan merek dalam perkara Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST tersebut **ditolak** berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengalihan hak atas merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo dari Jon Whiteley kepada Mohindar HB adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan adanya Putusan Nomor: 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Putusan Nomor 1776K/PDT/1996 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda adalah milik Penggugat a_quo;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatannya ditolak Tergugat (dhi. PT. MANGGALA PUTRA PERKASA **tetap mendaftarkan merek** POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo dan merek-merek Variannya yang menjadi objek gugatan a_quo, sebagaimana telah terurai diatas, dimana kemudian Hak atas merek tersebut dialihkan kepada pihak lain yaitu **PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA** yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Nomor 1776K/PDT/1996 tanggal 30 April 1997 tersebut sudah jelas bahwa Ketika mendaftarkan merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat) jelas mengetahui bahwa merek tersebut adalah milik Mohindar HB penggugat dalam perkara ini yang dalam perkara Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Nomor 1776K/PDT/1996 sebagai Tergugat II dan sebagai Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Perpanjangan merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo dengan jangka waktu 10 Tahun sejak Tanggal 5 Juli 1993;



Menimbang, bahwa oleh karena Merek **POLOBYRALPHLAUREN** dan Logo **Orang Menunggang Kuda** telah terbukti milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah merek milik Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan Merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan :



1. Sama bentuk (similarity of form);
2. Sama komposisi (similarity of composition);
3. Sama kombinasi (similarity of combination);
4. Sama unsur elemen (similarity of elements);
5. Persamaan bunyi (sound similarity);
6. Persamaan ucapan (phonetic similarity) atau;
7. Persamaan penampilan (similarity in appearance).

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian, pemahaman dan kesimpulan, apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka haruslah dipersandingkan antara merek milik Penggugat dengan merek-merek milik Tergugat;



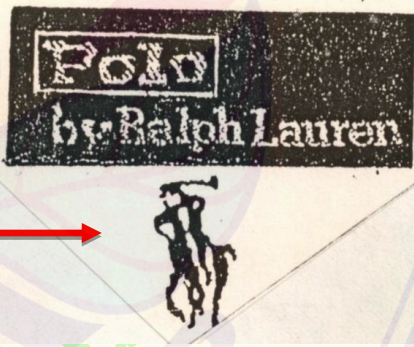
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, P-17a, P-18, P-19, P-20 dan P-21 tentang Merek Terdaftar milik Tergugat yang menjadi objek gugatan a quo




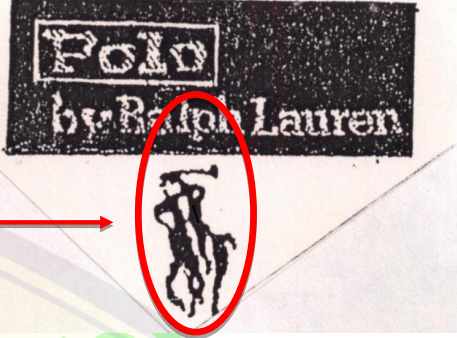

yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, **bila dipersandingkan dengan bukti P-3 tentang Pendaftaran Merek Perusahaan dan MerekPerniagaan tertanggal 14 November 1982 untuk Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda sebagaimana diajukan Jon Whiteley sebagai Pemohon yang didaftarkan di bawah Daftar No. 173934 dalam Daftar Umum tertanggal 5 Juli 1983. Bukti P-5 tentang Petikan dengan Agenda No. HC.01.09.-137 dari Daftar Umum dengan nomor pendaftaran 173934 tanggal pendafataran 5 Juli 1983 dan telah memiliki perlindungan sejak tanggal 20 Nopember 1982 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Direktorat Patent Dan Hak Cipta atas nama Jon Whiteley dalam kelas barang 25. Bukti P-6 tentang Petikan Resmi Pendaftaran Merek Daftar No 173934 tanggal pendafataran 5 Juli 1983 atas nama Mohindar H.B. dalam kelas barang 25 diperoleh fakta hukum mengenai perbandingan merek Tergugat dengan Penggugat sebagai berikut :**

| Merek- Merek Tergugat | Merek Penggugat |
|---|--|
|  <p>Merek R.L.P.C. POLO milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000274575 diajukan tanggal 8 April 2008 dan</p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982</p> |



| Merek- Merek Tergugat | Merek Penggugat |
|---|--|
| <p>Merek R.L.P.C. POLO milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000646948 diajukan tanggal 6 Juni 2017</p> | |
| <p>NAVY POLORALPHLAUREN</p> <p>Merek NAVYPOLOALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000031864 diajukan tanggal 23 Januari 1995</p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982</p> |
|  <p>Merek Logo orang menunggang kuda dibawah daftar Nomor IDM000099368 yang diajukan pada tanggal 15 November 1999</p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982</p> |



| Merek- Merek Tergugat | Merek Penggugat |
|---|---|
|  <p>Merek LUKISAN milik Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000556307 diajukan tanggal <u>20 Mei 2015</u></p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal <u>20 November 1982</u></p> |
| <p>NAVIPOLORALPHLAUREN</p> <p>Merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000636356 diajukan tanggal <u>29 November 2018</u></p> |  <p>Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Penggugat di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal <u>20 November 1982</u></p> |

Menimbang, bahwa dengan perbandingan merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut:



“adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya“.

Demikian juga dengan Putusan MARI No. 1053 K/Sip/1982, tanggal 22 Desember 1982, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut :

“bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek”.

Dengan demikian, dari perbandingan merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat diperoleh persamaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Logo Orang Menunggang Kuda dari merek milik Penggugat dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Tergugat secara keseluruhan mempunyai persamaan;
- Cara penyebutan POLO BY RALPH LAUREN, yang merupakan elemen dominan pada merek milik Tergugat adalah identik dengan bagian substansial dari merek milik Penggugat. POLOBYRALPHLAUREN;
- Tampilan secara visual dari merek milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari merek-merek milik Penggugat.
- Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip dengan merek-merek milik Penggugat.
- Bahwa merek-merek milik Tergugat tersebut mengandung unsur-unsur dari merek milik Penggugat, antara lain Kata “POLO”, Kata “RALPLAUREN”, Kata “POLORALPLAUREN” Logo atau gambar “Orang menunggang Kuda bermain Polo” dan Logo/lukisan Kuda tanpa ada orangnya namun lukisan kudanya yang mirip dengan gambar Kuda yang ada penunggangnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dari perbandingan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik sebagaimana didalilkan



Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa perlindungan hukum hanya dapat diberikan pada pemohon dengan itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang berbunyi "*Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*"

Menimbang, bahwa definisi itikad tidak baik diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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 itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.*"

Menimbang, bahwa sejarah kepemilikan merek milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada bukti P-3 sampai dengan P-8 dimulai dengan Penggugat mendapatkan hak atas Merek tersebut berdasarkan pengalihan hak dari Jon Whiteley pada saat Penggugat membeli sebagian dari perusahaan Jon Whiteley beserta merek dagang Daftar Nomor 173934 pada tanggal 3 Maret 1986 yaitu merek "POLOBYRALPHLAUREN" dan Logo Orang Menunggang Kuda, di bawah daftar Nomor 173934 tertanggal 20 November 1982 yang kemudian Penggugat telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada saat itu dan Pengalihan Hak tersebut telah tercatat pada tanggal 1 Oktober 1986 dengan merek sebagai berikut :



Merek : **POLOBYRALPHLAUREN**

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Nama Pemilik Merek : MOHINDAR H.B.
Pendaftaran No. : 173934
Tanggal Permohonan : 20 November 1982
Merek
Tanggal Pendaftaran Merek : 5 Juli 1983
Kelas : 25
Jenis Barang : Segala macam Konpeksi yaitu: kemeja tangan pendek, kemeja tangan panjang, kaos oblong, kaos singlet, celana dalam, celana pendek, celana Panjang, korset, kutang Wanita, rok dalam, rok luar, blus, daster, jaket, mantel, piyama, stelan jas, baju tidur, celana renang, baju renang dan pakaian penganten.

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal PT. MANGGALA PUTRA PERKASA sudah menghendaki agar merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo milik Tergugat dibatalkan dengan mengajukan gugatan pembatalan merek, maka terbukti bahwa PT. MANGGALA PUTRA PERKASA tersebut mengetahui bahwa merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo saat itu sudah terdaftar atas nama Mohindar HB (penggugat dalam perkara ini), sehingga terbukti atau setidaknya patut diduga bahwa Pendaftaran merek merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo dan varian dari merek tersebut yang menjadi objek gugatan a_quo, yaitu:

1. Merek : **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : D001999020121
Tanggal Pengajuan Permohonan : 15 November 1999
Pendaftaran No. : IDM000099368
Tanggal Pendaftaran Merek : 22 November 2006
Kelas : 25

2.





Merek : **R.L.P.C. POLO**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA
PERKASA
No. Permohonan Merek : D002008012381
Tanggal Pengajuan Permohonan : 8 April 2008
Pendaftaran No. : IDM000274575
Tanggal Pendaftaran Merek : 5 Oktober 2010
Kelas : 25

3. NAVYPOLORALPHLAUREN

Merek : **NAVYPOLORALPHLAUREN**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA
PERKASA
No. Permohonan Merek : D991995001164
Tanggal Pengajuan Permohonan : 23 Januari 1995
Pendaftaran No. : IDM000031864
Tanggal Pendaftaran Merek : 29 Juli 2015

4.



Merek : **R.L.P.C POLO**
Nama Pemilik Merek : PT. MANGGALA PUTRA
PERKASA
No. Permohonan Merek : DID2017025531
Tanggal Pengajuan Permohonan : 6 Juni 2017
Pendaftaran No. : IDM000646948
Tanggal Pendaftaran Merek : 1 Juli 2019
Kelas : 25



5



Merek : LUKISAN
Nama Pemilik Merek : PT MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : D002015021181
Tanggal Pengajuan Permohonan : 20 Mei 2015
Pendaftaran No. : IDM000556307
Tanggal Pendaftaran Merek : 19 Juni 2017
Kelas : 25
Jenis Barang : ikat pinggang; sepatu; sandal,
Konpeksi yaitu : Pakaian jadi;
celana; rok; pakaian olah raga; t-
shirt; kaos kaki; topi;

6

NAVIPOLORALPHLAUREN

Merek : NAVIPOLORALPHLAUREN
Nama Pemilik Merek : PT MANGGALA PUTRA PERKASA
No. Permohonan Merek : DID2017025520
Tanggal Pengajuan Permohonan : 6 Juni 2017
Pendaftaran No. : IDM000636356
Tanggal Pendaftaran Merek : 29 November 2018
Kelas : 25

oleh PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat) **dilakukan dengan iktikat tidak baik**, sebagaimana Penjelasan pasal 21 (3) NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, yang menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikat 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'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terbukti pula bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat (saat itu) dimana Turut Tergugat mengabulkan Pendaftaran merek POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda dan seluruh merek variannya seperti telah dipertimbangkan diatas (objek gugatan a_{quo}) meskipun merek yang sama yaitu POLOBYRALPLAURENT dan Logo Orang Menunggang Kuda saat itu masih terdaftar milik Penggugat, dimana Turut Tergugat mengetahui putusan Nomor 436/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST jo Nomor 1776K/PDT/1996 karena berkedudukan sebagai Tergugat I dalam Perkara tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 tentang Profil Perusahaan PT Manggala Putra Perkasa dan bukti P-14 tentang Profil Perusahaan PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA diperoleh fakta bahwa PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat) adalah pendiri dan pemegang saham PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA, dimana sebagaimana dalam jawabannya Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo milik tergugat tersebut kemudian dialihkan kepada PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, T-13a, T-14, T-15, dan T-16 tentang SERTIFIKAT MEREK milik Tergugat, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diperoleh fakta bahwa Tergugat mulai mengajukan pendaftaran merek-mereknya pada tanggal 17 Oktober 1996, yaitu POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa merek Penggugat terlebih dahulu didaftarkan bila dibandingkan dengan merek Tergugat dan demikian juga dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat untuk obyek dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti bahwa Tergugat mengetahui bahwa Penggugat merupakan Pemegang Hak atas Merek **POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo** di bawah daftar Nomor 173934 tetapi Tergugat mengabaikan fakta tersebut dan tetap mengajukan permohonan merek-merek Tergugat dengan iktikad tidak baik, yaitu: **POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo** yang kepemilikannya dialihkan kepada PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA dan merek-merek variannya, yaitu: (1) merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, (2) Merek **R.L.P.C.**

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



POLO di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, (3) Merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, (4) Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25, (5) Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 dan (6) Merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25 **dengan meniru merek POLORALPHLAUREN milik Penggugat;**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat mendaftarkan merek-mereknya dengan itikad tidak baik sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka dengan didaftarkannya merek-merek milik Tergugat oleh Turut Tergugat maka telah terjadi kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat dimana terhadap merek yang sama yaitu POLOBYRALPLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo telah didaftar atas permohonan 2 (dua) pihak yang berbeda yaitu Penggugat dan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan yang menyatakan, Tergugat, telah memiliki dan menggunakan 6 (enam) Etiket Merek terdaftar dimana Merek / Etiket tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai Pembatalan merek milik Tergugat didasarkan atas alasan bahwa merek-merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa :

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan “*Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka walaupun merek milik Tergugat telah terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun demikian oleh karena pendaftaran merek tersebut terbukti



didasarkan pada iktikad tidak baik sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tetap dapat dibatalkan sehingga dengan demikian bantahan Tergugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat ditolak maka bukti-bukti Surat Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat lainnya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalil gugatan Penggugat yang terbukti menurut hukum, maka dalil-dalil bantahan tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menuntut untuk 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. beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk petitum angka 3 (tiga) sampai dengan angka 14 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terlaksananya hak-hak Penggugat, maka petitum angka 15 sampai dengan petitum angka 20 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) yang menuntut untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;



2. 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.
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **R.L.P.C. POLO** di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/Merekl/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



Penggugat kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Peggugat.

8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek **POLOBYRALPHLAUREN** dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Peggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Peggugat.
9. Membatalkan merek **LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA** di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan Merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek **R.L.P.C. POLO** di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan Merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "**LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA**" di bawah daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 84 /Pdt.Sus-HKI/MerekI/2022./PN Niaga Jkt. Pst.



17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran **R.L.P.C. POLO** di bawah daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **NAVYPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **LUKISAN** di bawah daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek **NAVIPOLORALPHLAUREN** di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.490.000,-(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Andi Zumar, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.,

Buyung Dwikora, S.,H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|------------------------|-------|-------------|
| - PNBP | = Rp. | 40.000,- |
| - Biaya Proses | = Rp | 150.000,- |
| - Biaya Panggilan | = Rp. | 1.250.000,- |
| - Biaya PNBP Panggilan | = Rp | 30.000,- |
| - Meterai | = Rp | 10.000,- |
| - Redaksi | = Rp | 10.000,- |

Jumlah Rp. 1.490.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).