

## Pembatalan Merek Dagang oleh Merek Yang Telah Dihapus Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9 Pk/Pdt.Sus-Hki/ 2024)

**Mukhlisa Alifathul Marwah**<sup>1</sup> <sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [lisaalifamrwh@gmail.com](mailto:lisaalifamrwh@gmail.com)  
**Oky Deviany Burhamzah**<sup>2</sup> <sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. [okydeviany@gmail.com](mailto:okydeviany@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to understand the basis of the judge's considerations in rejecting the application for judicial review of the cancellation of the Polo by Raplh Lauren trademark owned by PT Polo Ralph Lauren Indonesia and analyzing the cancellation of the trademark by a brand that has been removed from the general register of trademarks based on a court decision. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials which are then analyzed and compiled so that conclusions can be drawn. The results of the study indicate that (1) the basis of the judge's considerations in rejecting the application for judicial review of the cancellation of the Polo by Raplh Lauren trademark without considering the decision that has removed the trademark belonging to the Respondent for Judicial Review, namely because of the decision Number 436 / Pdt.G.D / 1993 / Pn Jkt.Pst in conjunction with decision Number 1776 K / Pdt / 1996 which determined Mohindar HB as the owner of the Polo by Raplh Lauren trademark due to the transfer of trademark rights from John Whiteley through a private sale and purchase deed. The panel of judges should also consider new evidence of the decision that has deleted the trademark belonging to Mohindar HB and the legal provisions regarding the deletion of trademarks, not only referring to the first evidence of ownership of a trademark; (2) Trademark cancellation cannot be submitted for a trademark that has been deleted based on a court decision because it does not fulfill the provisions for trademark cancellation as regulated in the Trademark Law.*

**Keywords:** Trademark; Trademark Cancellation; Trademark Deletion.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim yang menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Raplh Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dan menganalisis pembatalan merek oleh merek yang telah dihapus dalam daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang kemudian dianalisis dan disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Raplh Lauren tanpa mempertimbangkan putusan yang telah menghapus merek milik Termohon Peninjauan Kembali, yaitu karena adanya putusan Nomor 436/ Pdt.G.D/1993/Pn Jkt.Pst juncto putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik merek Polo by Raplh Lauren atas peralihan hak merek dari John Whiteley melalui akta jual-beli di bawah tangan. Majelis hakim semestinya mempertimbangkan pula bukti baru putusan yang telah menghapus merek milik Mohindar HB dan ketentuan hukum mengenai hapusnya merek, bukan hanya mengacu pada bukti kepemilikan pertama atas suatu merek; (2) Pembatalan merek dagang tidak dapat diajukan oleh merek yang telah dihapus berdasarkan putusan pengadilan karena tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek.*

**Kata Kunci:** Merek Dagang; Pembatalan Merek; Penghapusan Merek.

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia ditandai dengan berkembang pesatnya kemajuan dunia usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya antusias masyarakat dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, baik berupa penawaran barang maupun jasa. Di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks, mendorong para pelaku usaha untuk menciptakan usaha yang mampu manggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, penting bagi pelaku usaha untuk memberikan identitas pada usahanya sehingga lebih mudah dikenali oleh konsumen. Identitas tersebut juga berfungsi sebagai pembeda dari usaha lain yang beredar di pasaran. Identitas yang menjadi ciri khas atas suatu usaha diimplementasikan dalam bentuk merek.

Pada dasarnya, merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan tanda untuk mengetahui asal-usul suatu barang dan jasa dari setiap perusahaan.<sup>1</sup> Merek memiliki peranan penting bagi pelaku usaha dalam upaya menjaga citra dan nilai jual produk yang ditawarkannya. Pengaturan merek telah mengalami perubahan seiring waktu hingga kini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 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”.<sup>2</sup>

Merek memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu usaha, di mana merek dapat menghasilkan keuntungan yang besar pula bagi pelaku usaha atau dalam hal ini ialah pemilik merek. Merek dapat berfungsi menciptakan suatu citra (*image*) atau kesan tertentu. Citra merek dimaknai sebagai persepsi merek yang terbentuk dan melekat dalam ingatan konsumen, di mana dapat mempengaruhi cara konsumen memandang merek tersebut.<sup>3</sup>

Kualitas hasil produksi suatu barang maupun jasa dapat dijamin melalui pemberian merek yang dilakukan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha yang beriktikad tidak baik memiliki niat membonceng reputasi merek tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya persaingan usaha tidak sehat juga dapat dicegah. Dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam persaingan usaha dan menghindari tindakan pelanggaran merek, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Negara menjamin pemberian perlindungan hukum atas suatu

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 3.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>3</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (Publika Global Media, 2021), hlm. 51.

merek dagang apabila merek tersebut telah didaftarkan dan diterima permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, kemungkinan bahwa merek yang telah didaftar masih mendapatkan perlawanan dari pihak yang merasa sebagai pemilik sah atas merek tersebut tidak dapat dihindari. Tidak heran jika semakin ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha mengakibatkan timbulnya sengketa, khususnya dalam hal kepemilikan hak atas merek.

Salah satu sengketa terkait kepemilikan hak atas merek terjadi antara PT Polo Ralph Lauren Indonesia dengan Mohindar HB. Sengketa tersebut bermula ketika Mohindar HB selaku Penggugat merasa dirugikan dengan penggunaan merek Polo by Ralph Lauren oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia selaku Tergugat. PT Polo Ralph Lauren Indonesia merupakan perusahaan produksi kaos polo yang memiliki hak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda yang tercatat di kelas 25 dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Mohindar HB yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas merek dagang dengan nomor pendaftaran merek 173934 mengajukan gugatan pembatalan merek Polo by Ralph Lauren kepada 3 pihak sekaligus, yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia, PT Manggala Putra Perkasa, dan Fahmi Babra di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Agustus 2022.<sup>4</sup> Mohindar HB mengakui memperoleh merek daftar nomor 173934 tersebut dengan cara membeli dari John Whiteley di bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986 dan telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986.

Mohindar HB mengajukan gugatan pembatalan atas merek kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut didasarkan dengan alasan bahwa PT Polo Ralph Lauren Indonesia telah melakukan permohonan pendaftaran mereknya atas iktikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek milik Mohindar HB. Iktikad tidak baik yang dimaksud Mohindar HB ialah karena perusahaan afiliasi PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebelumnya sudah pernah bersengketa dengan Penggugat, namun tetap mendaftarkan mereknya yang meniru dan menjiplak merek milik Mohindar HB. Hal tersebut dinilai Mohindar HB bahwa PT Polo Ralph Lauren Indonesia beriktikad tidak baik yang seharusnya mereknya ditolak sebagaimana Pasal 21 ayat (3), "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik". Menurut Mohindar HB, merek yang diajukan oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia tersebut harus dibatalkan.

Dalam putusan tingkat pertama, Mohindar HB dinyatakan sebagai pemilik, pendaftar pertama, dan pihak yang berhak atas merek Polo by Ralph Lauren. Dikarenakan tidak menerima hasil putusan tersebut, PT Polo Ralph Lauren Indonesia kemudian melanjutkan upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali. Berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2023,

---

<sup>4</sup> Budi Nugraha, 2023, "Perusahaan Polo Ralph Lauren Ajukan Perlindungan Hukum ke Menkopohukam terkait Gugatan Merek", Suara Merdeka Jakarta, Edisi Tanggal 2 Juni 2023, 1.

PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan beberapa bukti baru yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan hakim yang mengabulkan pembatalan merek Polo by Ralph Lauren terdapat kekeliruan yang nyata. Ditemukan bukti surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa merek Polo by Ralph Lauren dengan daftar nomor 173934 yang digunakan oleh Mohindar HB tersebut tidak sesuai dengan catatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana ialah merek “Ralph Lauren”, bukan “Polo by Ralph Lauren”, sehingga bukti surat yang digunakan oleh Mohindar HB diduga kuat palsu. Dugaan memalsukan surat atau memberikan keterangan palsu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas etiket merek miliknya tersebut mengakibatkan ditetapkannya Mohindar HB sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Bareskrim Polri.

Pada 7 Juli 2023, ditemukan pula bukti baru (*novum*) di PTSP bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001. Putusan tersebut menghapus merek daftar 173934 milik Mohindar HB, sehingga merek miliknya dinyatakan tidak lagi berlaku. Akan tetapi, ditemukannya fakta dalam 2 putusan itu tidak mengubah keputusan hakim dalam putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik sah yang berhak atas merek dagang Polo by Ralph Lauren. Melalui putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali PT Polo Ralph Lauren Indonesia. Padahal dengan dihapusnya merek milik Mohindar HB berdasarkan putusan pengadilan, PT Polo Ralph Lauren Indonesia menilai bahwa Mohindar HB sudah tidak lagi mempunyai hak atas merek dagang Polo by Ralph Lauren. Namun, Mohindar HB berhasil memenangkan objek sengketa sampai tingkat peninjauan kembali menggunakan bukti-bukti surat merek nomor 173934 yang pada dasarnya merupakan etiket merek “Ralph Lauren”, bukan “Polo by Ralph Lauren”, di mana merek tersebut dinyatakan telah hapus melalui Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst diperkuat dengan Putusan Kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.<sup>5</sup>

Oleh karena adanya fakta yang dinilai bertentangan dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tersebut, menarik minat penulis melakukan penelitian terkait pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan peninjauan kembali terhadap pembatalan merek dagang tersebut serta memahami ketentuan terkait pembatalan yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

Beberapa penelitian memiliki karakteristik yang relatif sama atau relevansi dengan penelitian yang disusun penulis, yaitu penelitian Rizki Reido Tama dari Universitas

---

<sup>5</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Lampung yang menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/pdt.Sus/HKI/2019 yang membatalkan merek terdaftar oleh merek terkenal dimana sebelumnya majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak pembatalan tersebut. Begitu pula penelitian Albert Renaldi Tambunan dari Universitas Negeri Semarang yang membahas akibat hukum dan bentuk kerugian dari suatu pembatalan merek serta bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami pemegang merek yang dibatalkan. Kemudian penelitian Rifqi Aula Rifaldi, Trinah Asi Islami dan Wedi Pratanto Rahayu dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang yang mengkaji praktik penyelesaian sengketa merek Polo by Ralph Lauren dan Polo by Ralph Lauren Indonesia serta konsekuensi hukum merek Polo by Ralph Lauren Indonesia terhadap sertifikat HKI yang telah diterbitkan.

## 2. Metode

Penelitian ini bertujuan memahami dasar pertimbangan hakim yang menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek dagang Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dan menganalisis pembatalan merek oleh merek yang telah dihapus dalam daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis dan disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## 3. Analisis dan Pembahasan

### Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024

Aspek utama penentuan terciptanya nilai dari suatu keputusan hakim yang berkeadilan ialah pertimbangan hakim. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus teliti dan cermat. Apabila tidak dibuat dengan demikian, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut nantinya akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Posisi kasusnya adalah Mohindar HB selaku Termohon Peninjauan Kembali atau semula Penggugat, mendapatkan hak atas merek Polo by Ralph Lauren dengan cara membeli dari John Whiteley pada tanggal 3 Maret 1986, di bawah daftar Nomor 173934 tertanggal 20 November 1982 yang kemudian Mohindar HB mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta. Pengalihan tersebut tercatat pada tanggal 1 Oktober 1986.

Tidak hanya kepada Mohindar HB, John Whiteley ternyata juga mengalihkan hak atas Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo dengan nomor pendaftaran 173934 tersebut kepada Fong Franky yang dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 17 Juni 1992. Fong Franky merupakan direktur PT Manggala

---

<sup>6</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Putra Perkasa saat itu, yang mana PT Manggala Putra Perkasa mendirikan perusahaan afiliasinya, yakni PT Polo Ralph Lauren Indonesia pada akhir bulan Desember 2014 dan disahkan pendiriannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan Januari 2015.

Merek Polo by Ralph Lauren pertama kali diajukan pendaftarannya oleh PT Manggala Putra Perkasa pada tanggal 27 Agustus 1993. Dikarenakan adanya persamaan dengan merek milik Mohindar HB, PT Manggala Putra Perkasa kemudian mengajukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Mohindar HB, serta John Whiteley, atas kepemilikan merek yang sah Polo by Ralph Lauren. Dari sengketa tersebut, majelis hakim memutuskan dalam Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst tertanggal 17 September 1994 bahwa Mohindar HB merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas pengalihan sebagian perusahaan dan merek dari John Whiteley, khususnya hak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar nomor 173934 tertanggal 20 November 1982. Upaya hukum kasasi juga dilakukan PT Manggala Putra Perkasa, di mana majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut dalam Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 pada tanggal 30 April 1997.

Dikarenakan merek Polo by Ralph Lauren tidak digunakan Mohindar HB sejak mendapatkan hak atas merek untuk berproduksi dalam kegiatan perdagangan sebagaimana yang didaftarkannya, merek tersebut dinyatakan hapus dalam daftar umum merek berdasarkan Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 1995 atas gugatan yang diajukan oleh PT Prima Panties Garment yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikuatkan dengan Putusan Nomor 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001.

Pada tanggal 17 Oktober 1996, PT Manggala Putra Perkasa mengajukan pendaftaran merek-mereknya, yaitu Polo by Ralph Lauren (ada Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo) di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, merek Polo Ralph Lauren Indonesia di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, merek Polo by Ralph Lauren + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25, merek Polo by Ralph Lauren + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25, dan merek Polo Ralph Lauren di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25. Setelah mendirikan perusahaan afiliasinya pada tahun 2015, PT Manggala Putra Perkasa mengalihkan hak merek Polo by Ralph Lauren dengan nomor pendaftaran IDM000387022 kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia pada tanggal 7 Maret 2016.

Mohindar HB yang dahulu tidak menggunakan hak mereknya karena menyatakan sempat mengalami kesulitan finansial hingga mereknya dinyatakan hapus, berencana memulai usahanya kembali. Mohindar HB kemudian mengajukan permohonan pendaftaran kembali atas merek Polo by Ralph Lauren pada tanggal 16 Agustus 2022. Dikarenakan menemukan PT Polo Ralph Lauren Indonesia telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur yang sama, yakni Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda, Mohindar menggugat pembatalan atas hak merek tersebut didasarkan

adanya iktikad tidak baik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dalam mengajukan permohonan mereknya.

PT Polo Ralph Lauren Indonesia telah mengetahui bahwa Mohindar HB merupakan pemegang hak yang sah atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar nomor 173934 dikarenakan perusahaan afiliasi PT Polo Ralph Lauren Indonesia, yakni PT Manggala Putra Perkasa yang merupakan pendiri dan pemegang saham PT Polo Ralph Lauren Indonesia, sebelumnya pernah bersengketa dengan Mohindar HB dalam perkara Nomor 1776 K/Pdt/1996 *juncto* perkara Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Menurut pihak Mohindar HB, pengetahuan PT Polo Ralph Lauren Indonesia selaku Pemohon Peninjauan Kembali atau semula Tergugat atas merek milik Mohindar HB adalah elemen utama yang menunjukkan bahwa PT Polo Ralph Lauren Indonesia beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. Iktikad tidak baik yang dilakukan, yaitu meniru dan menjiplak merek Polo by Ralph Lauren yang memiliki persamaan dengan merek milik Mohindar HB. Persamaan antara merek milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dengan merek milik Mohindar HB, yakni:<sup>7</sup>

- a. Deskripsi atas merek-merek yang oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia diberi nama atau diberi judul "Polo by Ralph Lauren + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo".
- b. Logo Orang Menunggang Kuda adalah elemen yang tidak terpisahkan dari merek milik Mohindar HB dan PT Polo Ralph Lauren Indonesia pun menggunakan elemen merek tersebut.
- c. Cara penyebutan dari elemen Polo by Ralph Lauren yang merupakan elemen dominan pada merek milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia identik dengan bagian substansial dari merek milik Mohindar HB.
- d. Tampilan secara visual merek milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan tampilan secara visual merek milik Mohindar HB.
- e. Kesan keseluruhan dari merek-merek PT Polo Ralph Lauren Indonesia sangat mirip dengan merek milik Mohindar HB.

Dalam mengajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali, PT Polo Ralph Lauren Indonesia pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan yang membatalkan merek Polo by Ralph Lauren terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, putusan yang saling bertentangan, serta telah ditemukannya bukti baru (*novum*). Akan tetapi, majelis hakim kemudian memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Majelis hakim yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam putusan tersebut didasarkan pada alasan-alasan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan tidak ditemukan adanya putusan yang

<sup>7</sup> Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

- saling bertentangan dalam pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, sedangkan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan;
- b. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996, Termohon Peninjauan Kembali Mohindar HB mendapatkan hak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda Daftar Nomor 173934 dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986 dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986, kemudian John Whiteley menjual kembali objek sengketa kepada PT Manggala Putra Perkasa di depan Notaris, sehingga Termohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu membeli objek sengketa walaupun di bawah tangan tetapi sah, oleh karena itu yang berhak atas objek sengketa adalah Mohindar HB/Termohon Peninjauan Kembali.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, yakni permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberi putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PT Polo Ralph Lauren Indonesia selaku Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan dasar alasan sebagaimana Pasal 67 huruf b dan huruf f. Namun majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali tersebut disebabkan bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak terpenuhi sebagai alasan peninjauan kembali. Bukti-bukti baru yang dimaksud, berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst., tertanggal 18 Agustus 1995. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK. Ditemukan pada tanggal 7 Juli 2023 tempat PTSP bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

---

<sup>8</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3101 K/Pdt/1999, tertanggal 14 Juni 2001. Pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-PK.2. Ditemukan pada tanggal 7 Juli 2023 tempat PTSP bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Pendapat hukum (*legal opinion*) dari Advokat/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar, Rekan Donny A. Sheyoputra, S.H., M.Si., (Han), LL.M., (Nomor Register Konsultan Terdaftar 311-2012) pada Sheyoputra Law Office, tertanggal 28 Agustus 2023. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.3. Ditemukan pada tanggal 30 Agustus 2023 tempat Kantor Hukum Sheyoputra Law Office di Jakarta;
4. Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-KI.06.07.03-320 tertanggal 1 Maret 2023. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.4. Ditemukan pada tanggal 24 Maret 2023 tempat Janliman Suranta Sembiring;
5. Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4-KI.06.08.01-740, tertanggal 27 Juni 2023 perihal Permohonan Informasi Status Pendaftaran atas merek Polo by Ralph Lauren Nomor permohonan D1D022061182 dan JID2022061171. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.5. Ditemukan pada tanggal 3 Juli 2023 tempat Kantor Tata Usaha Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
6. Koran Suara Pembaruan tanggal 7 Desember 1994 perihal pengumuman Merek Dagang dan Hak Cipta Polo Ralph Lauren. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.6. Ditemukan pada tanggal 13 Agustus 2023 tempat Gudang Arsip Brankas kantor di Kalianyar Jakarta Barat;
7. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/293A//RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 23 Juni 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7a. Ditemukan pada tanggal 23 Juni 2023 tempat Bareskrim Polri;
8. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/306A/II/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 5 Juli 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7b. Ditemukan pada tanggal 5 Juli 2023 tempat Bareskrim Polri;
9. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/362A/III/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil tanda bukti P-PK.7c. Ditemukan pada tanggal 7 Agustus 2023 tempat Bareskrim Polri;
10. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/382A/III/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 16 Agustus 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7d. Ditemukan pada tanggal 28 Agustus 2023 tempat Bareskrim Polri;
11. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/39A/MI/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 30 Agustus 2023. Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-PK.7e. Ditemukan pada tanggal 4 September 2023 tempat Bareskrim Polri.

PT Polo Ralph Lauren Indonesia mengajukan 11 bukti baru (*novum*) di atas sebagai alasan permohonan peninjauan kembali. Majelis hakim berpendapat bahwa bukti baru tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan. Dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur

bahwa “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila memenuhi alasan sebagaimana dijelaskan pada pasal tersebut.

Majelis hakim yang memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan merek Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia, dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara detail alasan menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia tidak bersifat menentukan. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pula tidak diatur dan dijelaskan maksud secara detail bagaimana suatu surat dapat dikategorikan sebagai surat yang bersifat menentukan. Putusan yang memutuskan penolakan permohonan peninjauan kembali terhadap merek milik perusahaan afiliasi PT Polo Ralph Lauren Indonesia, yakni PT Manggala Putra Perkasa, di mana bukti-bukti yang diajukan serupa dengan milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia, pun menyatakan bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan. Menurut majelis hakim, bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan Mohindar HB melakukan pelanggaran merek. Bukti baru berupa pendapat hukum dari konsultan Hak Kekayaan Intelektual, bukti surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta surat-surat dari Bareskrim Polri tersebut dibuat pada tahun 2023 atau terbit setelah perkara *a quo* diperiksa, sehingga saat perkara *a quo* berproses, surat tersebut memang tidak ada. Oleh karena itu menurut majelis hakim, bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang bersifat menentukan. Dapat dikatakan bahwa majelis hakim yang memutuskan menolak peninjauan kembali tersebut menilai bahwa bukti yang bersifat menentukan didasari pada bukti yang harusnya sudah ada saat perkara *a quo* berproses tetapi belum ditemukan saat perkara tersebut diperiksa, bukan bukti yang baru dibuat setelah perkara diputus.

Istilah bukti baru (*novum*) dimaknai sebagai bukti yang berbentuk surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau sudah ada pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama sebelum perkara *a quo* diputus oleh pengadilan, namun fakta yang sudah ada dalam bukti surat tersebut belum diajukan dan diperiksa, atau belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa, melainkan baru diketahui setelah perkara diputus, dan apabila diajukan, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir karena sifatnya sangat menentukan.<sup>9</sup>

Adapun bukti surat mengenai alasan PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebagaimana dalam putusan peninjauan kembali PT Manggala Putra Perkasa bahwa Mohindar HB yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah memalsukan surat atau memberi keterangan palsu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas etiket merek miliknya, majelis hakim berpendapat surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Mohindar HB. Bukti tersebut dapat dipertimbangkan apabila telah ada putusan pengadilan (pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Suciati, “Konsep Surat Bukti (Novum) sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata dalam Perspektif Keadilan,” *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2021): 338.

Mohindar HB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa “Putusan pidana yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan dapat diterima hanya apabila putusan pidana telah ada tetapi tidak ditemukan ketika perkara perdata objek peninjauan kembali tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama”. Majelis hakim tidak mungkin menyatakan Mohindar HB sebagai pihak yang memiliki hak atas pengalihan sebagian perusahaan dan merek Polo by Ralph Lauren dari John Whiteley dalam Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996, di mana putusan tersebut terbit pada tahun 1994 dan 1997, apabila etiket mereknya bukan Polo by Ralph Lauren.

Dalam kasus pembatalan merek ini terdapat 3 (tiga) kelompok putusan, antara lain:

1. Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996, telah berkekuatan hukum tetap antara PT Manggala Putra Perkasa sebagai Penggugat melawan Mohindar HB sebagai Tergugat. Dalam putusan tersebut, gugatan ditolak;
2. Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 3101 K/Pdt/1999 antara PT Prima Pantess Garment sebagai Penggugat melawan Mohindar HB sebagai Tergugat. Dalam putusan tersebut, gugatan dikabulkan;
3. Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022 PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus/HKI/2023 antara Mohindar HB sebagai Penggugat melawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebagai Tergugat. Dalam putusan tersebut, gugatan dikabulkan.

Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang membatalkan merek Polo by Ralph Lauren dinilai PT Polo Ralph Lauren Indonesia bertentangan dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst, tertanggal 18 Agustus 1995 dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001 antara PT Prima Pantess Garment selaku Penggugat dengan Mohindar HB selaku Tergugat atas dasar pertimbangan bahwa Mohindar HB telah tiga tahun berturut-turut tidak menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan, di mana berakibat pada hapusnya merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar HB dalam daftar umum merek. Namun, majelis hakim Mahkamah Agung menilai tidak menemukan adanya putusan bertentangan dalam pertimbangan dan putusan *Judex Juris*.

Setelah meneliti bahan hukum primer dan sekunder, penulis menyatakan berbeda pendapat dengan majelis hakim mengenai tidak adanya putusan yang bertentangan tersebut. Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst. di tahun 1995 yang telah menghapus merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar HB dalam daftar umum merek dapat diakui sebagai bukti baru (*novum*). Putusan yang telah menghapus merek milik Mohindar HB tersebut memenuhi alasan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hapusnya suatu merek berakibat

pada berakhirnya perlindungan hukum atas hak eksklusif merek, di mana hak eksklusif ialah berupa hak yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar selama jangka waktu tertentu menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin penggunaannya kepada pihak lain. Dengan hak eksklusif, pemilik merek berhak tidak memperbolehkan pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Kepemilikan Mohindar HB atas merek Polo by Ralph Lauren ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 pada tanggal 30 April 1997 yang menguatkan amar Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst. Berdasarkan Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 tersebut, Mohindar HB mendapatkan hak merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda di bawah daftar nomor 173934 dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada 3 Maret 1986, kemudian John Whiteley menjual kembali merek tersebut kepada PT Manggala Putra Perkasa di depan Notaris. Mohindar HB ditetapkan sebagai pemilik merek Polo by Ralph Lauren karena merupakan pihak yang lebih dahulu membelinya. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa majelis hakim menilai kekuatan pembuktian kepemilikan suatu merek terletak bukan pada bentuk pengalihannya, melainkan pada pihak yang pertama melakukan perjanjian pengalihan merek. Meskipun demikian, majelis hakim semestinya tetap memperhatikan adanya putusan yang menghapus kepemilikan hak atas merek yang didapatkan dari jual beli tersebut.

Menurut penulis, apabila merujuk pada definisi bukti baru (*novum*) dan pertimbangan majelis hakim yang memutuskan penolakan peninjauan kembali pembatalan merek milik PT Manggala Putra Perkasa, bukti yang diajukan oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia berupa Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 3101 K/Pdt/1999 dapat dikategorikan sebagai alasan peninjauan kembali sebab memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Putusan tersebut yang menyatakan merek milik Mohindar HB dihapus dan dicoret dalam daftar umum merek ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1995 dikuatkan dengan putusan kasasi tertanggal 14 Juni 2001, di mana bahkan jauh telah ada sebelum perkara pembatalan merek yang diajukan Mohindar HB diperiksa. Putusan tersebut memenuhi alasan peninjauan kembali sebagai bukti yang memang telah ada tetapi belum ditemukan saat perkara berproses, bukan bukti yang baru dibuat setelah perkara diputus. Dengan adanya kewajiban pemilik merek yang tidak dipenuhi sebagaimana yang telah didaftarkan berakibat pada dihapusnya merek yang bersangkutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Majelis hakim dalam memutuskan perkara semestinya memperhatikan keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan beserta ketentuan yang mengatur mengenai merek.

Oleh karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia di atas memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Mahkamah Agung telah mengaturnya, maka permohonan peninjauan kembali atas pembatalan merek Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim.

## **Pembatalan Merek Dagang oleh Merek yang Telah Dihapus Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa “Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut”. Sementara itu pada ayat (2), “Pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Tidak berlakunya sertifikat merek berakibat pada berakhirnya perlindungan hukum merek. Perlindungan yang diberikan negara kepada pemilik merek ialah berupa hak eksklusif menggunakan sendiri mereknya atau mengizinkan penggunaannya kepada pihak lain. Terhadap hapusnya suatu merek dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pihak mana pun berhak mengajukan permohonan pendaftaran atas merek yang bersangkutan sebab hak eksklusif tidak lagi melekat pada merek tersebut. Pengajuan permohonannya tetap harus mengikuti serangkaian prosedur pendaftaran sebagaimana undang-undang merek telah mengaturnya. Hal tersebut juga berlaku kepada pemilik merek. Apabila pemilik merek masih mengharapkan hak eksklusif atas suatu mereknya yang telah dihapus, maka pemilik merek harus mengajukan kembali permohonan pendaftaran merek.<sup>10</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan atas prakarsa pemilik merek, prakarsa menteri, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam kasus sengketa merek Polo by Ralph Lauren Nomor 173934 milik Mohindar HB, merek tersebut sudah dinyatakan hapus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas prakarsa pihak ketiga, yakni PT Prima Pantes Garment. Putusan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst pada tanggal 18 Agustus 1995 dan Putusan Kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999 pada tanggal 14 Juni 2001. Merek tersebut dihapus atas dasar tidak digunakan oleh Mohindar HB berproduksi dalam kegiatan perdagangan, di mana merujuk pada Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang berlaku pada saat itu., yakni dalam Pasal 51 ayat (2) mengatur penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa:

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

---

<sup>10</sup> Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina, “Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea,” *SYIAR HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 15, No. 2 (2017): 154. DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.3105>

Penghapusan merek milik Mohindar HB atas prakarsa pihak ketiga, yakni PT Prima Pantas Garment, memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tidak mensyaratkan pihak ketiga haruslah merupakan pihak yang berkepentingan, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa “Pihak yang berkepentingan ialah pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan”.

Merek yang tidak digunakan berproduksi dalam kegiatan perdagangan oleh pemiliknya selama jangka waktu tertentu dikenal dengan istilah merek *non-use*. Merek *non-use* dapat berakibat pada dihapusnya merek tersebut dari daftar umum merek apabila tidak digunakan dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Maksud dari pemakaian terakhir tidak dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi dalam undang-undang merek sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai maksud pemakaian terakhir adalah penggunaan suatu merek pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Maksud ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu “Penggunaan terakhir dihitung dari tanggal produksi yang terakhir, sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat”. Adapun maksud ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu “Pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang bersangkutan masih beredar di masyarakat”.<sup>11</sup>

Pemberian hak atas merek yang tidak pernah digunakan oleh pemiliknya untuk berproduksi dalam kegiatan perdagangan dapat mengganggu perekonomian dan memungkinkan timbulnya kerugian bagi pihak lain yang berkeinginan memanfaatkan merek bersangkutan dengan iktikad baik. Dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. Larangan impor;
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan dihapusnya merek Polo by Ralph Lauren di bawah daftar 173934 milik Mohindar HB, menurut pihak PT Polo Ralph Lauren Indonesia selaku Pemohon Peninjauan Kembali atau semula Tergugat, Mohindar HB tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan merek Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dikarenakan Mohindar HB tidak lagi berhak atas merek yang telah dihapus tersebut. Merek yang telah dicoret mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Akan tetapi, majelis hakim dalam

---

<sup>11</sup> Ifa Sudewi, *et al.*, *Sistem Pembuktian Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan*, Jakarta: Litera, 9.

Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst menetapkan amar putusan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan 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 POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35 milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25 milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau 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 POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 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 POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat.
8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
9. Membatalkan merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

10. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
  11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
  12. Membatalkan merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
  13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 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.
  14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 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.
  15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 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 POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 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 merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 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. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut dinilai oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia bertentangan dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Nomor 3101 K/Pdt/1999 yang telah menghapus merek milik

Mohindar HB, sehingga Mohindar HB dianggap tidak memiliki *legal standing* dalam menggugat pembatalan merek Polo by Ralph Lauren.

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pembatalan merek. Ketentuan pembatalan merek telah diatur dalam Pasal 76 hingga 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 76 ayat (1) tersebut mengatur bahwa “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Adapun pada ayat (2), “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri”. Sementara itu pada ayat (3), “Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”.

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut, diketahui bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar. Pihak yang dimaksud tersebut, yaitu:

1. Pihak yang Berkepentingan

Sebagaimana yang telah diatur, “Pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan”. Pihak yang berkepentingan ini dalam mengajukan gugatan pembatalan tetap harus berdasar pada alasan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Merek. Ketentuan Pasal 20 telah diubah ke dalam Pasal 108 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Secara lebih rinci alasan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan undang-undang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- a. Pasal 108 ayat (1) tersebut mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar, yakni merek tidak dapat didaftar jika:
  - 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  - 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - 3) 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;
  - 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  - 5) Tidak memiliki daya pembeda;
  - 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;
  - 7) Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.
- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai merek yang harus ditolak, yaitu:
  - 1) Pada ayat (1), permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan 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) Pada ayat (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) Pada ayat (3), permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

## 2. Pemilik Merek yang Tidak Terdaftar

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, "Pemilik Merek yang tidak terdaftar, antara lain pemilik merek yang beriktikad baik tetapi mereknya tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar". Meskipun mereknya tidak terdaftar, merek hanya dapat digugat pembatalannya setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Dengan demikian, perlu dilakukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu kepada Menteri sebelum mengajukan gugatan pembatalan.

Dalam kaitan pembatalan merek yang diajukan dengan menggunakan merek yang telah dihapus berdasarkan putusan pengadilan, perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai pemenuhan ketentuan pihak yang diperbolehkan mengajukan gugatan pembatalan merek, apakah Mohindar HB tergolong sebagai pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang mereknya tidak terdaftar.

Mohindar HB yang semula mereknya telah dinyatakan hapus berdasarkan putusan pengadilan mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia yang lebih dahulu terdaftar. Merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Mohindar HB tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut. Mohindar HB sebagai pemilik merek yang mereknya telah dihapus menandakan bahwa mereknya tidak lagi terdaftar dalam daftar umum merek, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan.

Adapun pada Pasal 76 ayat (2), diatur bahwa “Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Menteri”. Permohonan yang dimaksud tersebut pun harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek, di mana pemilik merek merupakan:

1. Pemilik merek beriktikad baik; atau
2. Pemilik merek terkenal

Undang-undang merek tidak menetapkan maksud secara eksplisit pembuktian suatu pihak sebagai pemilik merek beriktikad baik dalam hal mereknya belum terdaftar. Namun apabila ditinjau dari kewajiban pemilik merek atas mereknya, penulis memaknai kepemilikan merek yang belum didaftar dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan produksi atau perdagangan barang dan/atau jasa menggunakan merek yang belum diajukan permohonan pendaftarannya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga 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”.

Definisi iktikad baik dalam merek dimaknai sebagai tanda yang dibuat oleh pemilik merupakan tanda yang *original* dan asli.<sup>13</sup> Dalam mengajukan pendaftaran merek, syaratnya ialah harus dilakukan dengan iktikad baik sebab hal itulah yang dapat menentukan pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum hak eksklusif oleh negara. Iktikad baik merupakan salah satu prinsip perlindungan atas merek terdaftar di Indonesia. Prinsip iktikad baik dapat pula menjadi landasan dalam gugatan pembatalan merek terkait keabsahan merek terdaftar.<sup>14</sup> Dengan demikian, pemilik merek yang memiliki iktikad baik dapat didefinisikan sebagai pemilik yang mengajukan pendaftaran mereknya dengan jujur tanpa bermaksud meniru, menjiplak, atau membonceng reputasi merek milik orang lain demi kepentingan usahanya yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian, persaingan usaha yang curang, maupun kebingungan konsumen.<sup>15</sup>

Mohindar HB memperoleh mereknya atas peralihan hak dari John Whiteley berdasarkan akta jual beli di bawah tangan tertanggal 3 Maret 1986. Kepemilikan Mohindar HB atas merek Polo by Ralph Lauren telah ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst tertanggal 17 September 1994 diperkuat dengan Putusan Kasasi Nomor 1776 K/PDT/1996 tertanggal 30 April 1997. Bukti surat putusan tersebut tidak dapat serta merta membuktikan bahwa

<sup>13</sup> Shafina Isma dan Budi Santoso, “Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek atas Itikad Tidak Baik dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst,” *Notarius* 17, No. 1 (2014): 499. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48179>

<sup>14</sup> Ruri Suci Muliawati, Budi, dan Irawati, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional,” *Notarius*, 14, No. 2 (2021): 973, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43788>

<sup>15</sup> Angga Ariyana, *Op.Cit*, 27-28.

Mohindar HB dikategorikan sebagai pemilik merek yang beriktikad baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat putusan yang menghapus merek milik Mohindar HB, sehingga kepemilikan hak eksklusif atas merek yang bersangkutan juga dihapus.

Sebelum mengajukan gugatan pembatalan kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia pada 22 Agustus 2022, Mohindar HB melakukan permohonan kembali pendaftaran mereknya kepada Menteri. Kuasa hukumnya mengakui hal tersebut dilakukan setelah mengetahui bahwa Mohindar HB masih dapat memperjuangkan haknya atas merek Polo by Ralph Lauren yang telah dihapus berdasarkan keputusan pengadilan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Niaga Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, Mohindar HB semula sempat mengalami kesulitan finansial dan sedang memulai usahanya kembali. Mohindar HB mengajukan 65 bukti surat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya dalam membatalkan merek Polo by Ralph Lauren milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia dilandasi alasan permohonan merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

Salah satu bukti yang diajukan oleh Mohindar HB ialah berupa Permohonan Pendaftaran Merek Polo by Ralph Lauren tertanggal 16 Agustus 2022. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2), yakni “Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri”. Hal tersebut dilihat dari kedudukan Mohindar HB sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar, mengajukan kembali pendaftaran kepada Menteri sebelum menggugat pembatalan merek milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia.

Berbeda dengan majelis hakim, penulis berpendapat bahwa bukti permohonan pendaftaran yang diajukan tersebut justru tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek yang mengatur bahwa, “Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan gugatan Permohonan kepada Menteri”. Hal tersebut dikarenakan Mohindar HB tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang dapat membuktikan adanya kegiatan produksi perdagangan, sementara Mohindar HB mengakui baru akan memulai usahanya menggunakan merek yang bersangkutan.

Mohindar HB belum pernah menggunakan mereknya untuk memproduksi dalam kegiatan perdagangan sejak mendapatkan hak atas merek oleh negara hingga dinyatakan hapus. Apabila merujuk pada definisi iktikad baik, tentunya Mohindar HB tidak dapat dinilai memiliki iktikad baik dalam mengajukan kembali pendaftaran mereknya. Meskipun merek yang diajukan pendaftarannya merupakan merek milik sendiri yang pernah ia peroleh berdasarkan akta jual beli yang tidak membonceng dan meniru merek pihak lain. Akan tetapi, hapusnya merek tersebut mengakibatkan hilangnya pula kepemilikan hak Mohindar HB. PT Polo Ralph Lauren Indonesia sebagai pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek yang telah dihapus tersebut berhasil memperoleh hak eksklusif atas

mereknya, di mana telah dilakukan pemeriksaan formil maupun pemeriksaan substantif, serta telah diterbitkannya sertifikat merek. Dengan mendaftarkan kembali merek yang telah terdaftar milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia, Mohindar HB dapat dinyatakan tidak memiliki iktikad baik dalam memohonkan pendaftaran sebab membonceng dan meniru merek yang sebelumnya telah terdaftar.

Mohindar HB mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Dilihat dari latar belakang, rentang waktu pendaftaran yang dilakukan PT Polo Ralph Lauren Indonesia dengan pembatalan yang dilakukan oleh Mohindar HB dapat dikatakan cukup jauh. Sebelum mengalihkan merek kepada PT Polo Ralph Lauren Indonesia, PT Manggala Putra Perkasa mengajukan permohonan pendaftaran di tahun 1996. Permohonan pendaftaran tersebut dilakukan setelah adanya putusan yang menetapkan merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar HB dinyatakan hapus. Sementara itu, Mohindar HB mengajukan kembali pendaftaran mereknya dan menggugat pembatalan atas merek terdaftar milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia baru di tahun 2022. PT Polo Ralph Lauren Indonesia telah beroperasi, memiliki sejumlah karyawan, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang diajukan pembatalannya oleh Mohindar. Tentunya pembatalan yang diajukan tersebut dapat merugikan pihak PT Polo Ralph Lauren Indonesia.

Selain pemilik merek yang tidak terdaftar harus beriktikad baik, pembatalan merek menggunakan merek tidak terdaftar dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Orang Lain atau Milik Badan Lain, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal atau dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 mengemukakan kriteria hukum mengenai merek terkenal atau dikenal pula dengan *well known mark*, sebagai berikut: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah sampai ke batas-batas di luar negara asalnya”.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal cakupannya lebih luas dibandingkan dengan merek biasa pada umumnya. Meskipun merek terkenal tidak didaftarkan, merek terkenal tetap memiliki hak atas suatu perlindungan hukum di suatu negara. Perlindungan tersebut timbul akibat adanya reputasi yang melekat pada merek bersangkutan, di mana secara hukum negara perlu

---

<sup>16</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pst/1991.

mengharganya.<sup>17</sup> Kriteria merek terkenal berdasar pada pengetahuan umum masyarakat serta reputasi yang melekat pada merek. Perolehan reputasi tersebut tentunya didapatkan melalui promosi oleh pemilik merek disertai dengan bukti pendaftaran merek miliknya di beberapa negara.<sup>18</sup> Penentuan dan pendefinisian suatu merek sebagai merek terkenal dalam penyelesaian sengketa merek diserahkan kepada majelis hakim.<sup>19</sup>

Dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengemukakan beberapa petunjuk atau batasan yang harus diperhatikan, yaitu: “(1) tingkat pengetahuan dan pengakuan merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan; (2) masa, jangkauan, dan daerah geografis penggunaan merek; (3) masa, jangkauan, dan daerah geografis promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta persentase pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut; (4) masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek; (5) catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; dan (6) nilai yang berkaitan dengan merek tersebut”.<sup>20</sup>

Oleh karenanya, apabila terdapat pihak lain yang memohonkan pendaftaran mereknya dengan maksud untuk meniru, menjiplak, atau bahkan berniat membonceng ketenaran merek yang telah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat luas, maka pemilik merek terkenal tersebut memiliki hak untuk melakukan pengajuan gugatan pembatalan sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku meskipun mereknya tidak terdaftar, sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (2) yang mengatur bahwa, “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri”.

Salah satu pemilik merek asing terkenal, yakni Ralph Lauren, sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap merek yang diduga telah meniru mereknya. Ralph Lauren merupakan seorang desainer fashion asal Amerika yang mendirikan perusahaan di bidang desain, pemasaran, dan distribusi produk gaya hidup mewah, yaitu Ralph Lauren Corporation di tahun 1967. Perusahaan tersebut meluncurkan merek Polo Ralph Lauren pada tahun 1968 yang memasarkan pakaian khusus pria dengan fokus setelan jas dan pakaian olahraga yang

---

<sup>17</sup> Intan Purnamasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015),” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2 No. 1 (2018): 13. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p1-16>

<sup>18</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Farha Pustaka, 2021), hlm. 151.

<sup>19</sup> Novianti, et al., *Pelindungan Merek*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

<sup>20</sup> Rahmi Mulyati, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia* (Kencana, 2023), hlm. 10.

memiliki kualitas tinggi.<sup>21</sup> Sekitar tahun 1980-an, Ralph Lauren bersengketa dengan merek U.S. Polo ASSN yang didirikan oleh United States Polo Association (USPA), yaitu organisasi pengelola olahraga Polo di Amerika Serikat. Kedua merek tersebut menggunakan logo orang bermain polo. Pada logo Ralph Lauren, hanya terdapat satu pemain yang mengacungkan tongkat ke atas. Sementara itu, logo USPA terdapat dua pemain dengan salah satu tongkatnya ke arah bawah. Pihak USPA juga menggugat kembali Ralph Lauren dengan dasar Polo Ralph Lauren memonopoli logo olahraga Polo. Serangkaian tuntutan hukum antara keduanya berlangsung selama bertahun-tahun dari 1984 hingga 2014.<sup>22</sup> Sengketa keduanya berakhir pada tahun 2015 dengan pembayaran kompensasi kepada Ralph Lauren sebesar 3,2 juta dolar atau setara dengan Rp46 miliar.

Pihak Ralph Lauren selaku pemilik merek terkenal Polo Ralph Lauren juga konon telah berkali-kali mengajukan gugatan terhadap merek Polo di Indonesia, tetapi selalu berujung gugatannya tidak dikabulkan.<sup>23</sup> Tidak dikabulkannya gugatan pihak Ralph Lauren disebabkan Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*), di mana pihak yang memiliki hak atas kepemilikan suatu merek ialah pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Dianutnya sistem konstitutif sejak diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, menyebabkan terjadinya sengketa bagi merek terkenal yang belum terdaftar. Meskipun demikian, perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar diperoleh apabila merek tersebut memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

Adapun untuk dapat menentukan merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar HB termasuk dalam merek terkenal, haruslah memenuhi definisi maupun kriteria merek terkenal sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar HB dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 20 November 1982 dan dinyatakan hapus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dasar merek bersangkutan tidak pernah digunakan Mohindar HB sebagaimana yang didaftarkan dalam kegiatan perdagangan selama 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian, merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar HB tidak termasuk dalam kategori sebagai merek terkenal sebab tidak memenuhi kriteria merek terkenal, di mana mereknya tidak pernah digunakan berproduksi dalam kegiatan perdagangan dan pendaftarannya pun hanya dilakukan di Indonesia, sehingga masyarakat umum tidak memiliki pengetahuan akan merek yang bersangkutan sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Nisrina, Perbedaan Brand Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren, *ruangriang*, diakses pada 3 Desember 2024, <https://www.ruangriang.co.id/perbedaan-brand-polo-indonesia-dan-polo-ralph-lauren/>

<sup>22</sup> Henny Alifah, "Brand Serupa Tapi Tak Sama, Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren Apa Bedanya?," *beautynesia*, Diakses pada 3 Desember 2024, <https://www.beautynesia.id/fashion/brand-serupa-tapi-tak-sama-polo-indonesia-dan-polo-ralph-lauren-apa-bedanya/b-289689>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Mohindar HB dalam mengajukan gugatan pembatalan atas merek yang telah terdaftar lebih dahulu, tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek, di mana diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pun pemilik merek yang tidak terdaftar. Merek yang dinyatakan telah dihapus dalam daftar umum merek mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, sehingga setiap pihak dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas merek yang bersangkutan, termasuk pemilik merek terdahulu. Apabila telah terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut lebih dahulu dan diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pemilik merek sebelumnya tidak lagi mempunyai hak atas merek tersebut, termasuk kepemilikan mereknya.

Adanya ketentuan yang tidak dipenuhi pemilik merek dalam melaksanakan kewajibannya menggunakan merek sebagaimana yang didaftarkan berakibat pada dicoretnya merek bersangkutan dalam daftar umum merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga menghilangkan perlindungan hak eksklusif pemilik merek. Dengan demikian, pengajuan pembatalan merek terdaftar dengan menggunakan merek yang dinyatakan telah dihapus dalam daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan seharusnya tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

#### 4. Penutup

Pertimbangan hakim menolak permohonan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanpa mempertimbangkan putusan yang telah menghapus merek Mohindar HB selaku Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan bahwa adanya Putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996 yang menetapkan Mohindar HB sebagai pemilik merek Polo by Ralph Lauren atas peralihan hak merek dari John Whiteley melalui akta jual beli di bawah tangan. Majelis hakim menilai kepemilikan merek Polo by Ralph Lauren ditentukan berdasarkan pihak pertama yang memperoleh peralihan hak tersebut yang dibuktikan dengan akta jual beli, sehingga putusan yang menyatakan merek milik Mohindar HB telah dihapus tidak dianggap oleh majelis hakim sebagai bukti baru yang bersifat menentukan untuk diajukan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara merek seharusnya mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta ketentuan aturan mengenai merek, tidak hanya mengacu terhadap pada satu aspek saja.

Merek yang telah dihapus dalam daftar umum merek seharusnya tidak dapat digunakan untuk membatalkan merek dagang yang terdaftar. Dengan dihapusnya suatu merek, perlindungan hukum hak eksklusif yang diberikan oleh negara tidak lagi berlaku, sehingga pihak mana pun dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Pengajuan pembatalan merek terdaftar oleh pihak yang dinyatakan mereknya telah dihapus tidak memenuhi ketentuan pembatalan merek sebagaimana Undang-Undang Merek

yang berlaku mengaturnya. Undang-Undang Merek sebaiknya menetapkan aturan atau memberikan penjelasan maksud mengenai pembuktian kepemilikan atas suatu merek yang tidak terdaftar untuk menghindari timbulnya kekeliruan. Efektivitas<sup>24</sup> suatu peraturan merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dalam suatu pengaplikasiannya yang berkaitan erat dengan kesadaran dan ketaatan, kedua unsur ini menentukan efektifnya peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Merek.

## Referensi

### Buku:

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 2004.
- Atmoko, Dwi, dkk. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek*. Kharisma Putra Utama, 2015.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, dan Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka, 2021.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mulyati, Rahmi. *Pelindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia*. Kencana, 2023.
- Nainggolan, Bernard. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Publika Global Media, 2021.
- Novianti, dkk. *Pelindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni, dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press, 2023.
- Sudewi, Ifa, dkk. *Sistem Pembuktian Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan*. Litera, t.t.
- Thalib, Abd, dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Rajawali Press, 2018.

---

<sup>24</sup> Nur Lutfiah A. Baso, Hasbir Paserangi, Aulia Rifai, *Spoiler Film dan Serial pada Aplikasi Tiktok: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi*, Hasanuddin Civil and Business Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2024, 24

Wahyuni, Erma, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), t.t.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sefa Bumi Persada, 2021.

Jurnal:

Suciati. "Konsep Surat Bukti (Novum) sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2021): 327-352. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/57>

Rahmadhiani, Nur Febry., dan Catharina, "Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea." *SYIAR HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 15, No. 2 (2017): 140-157. DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.3105>

Isma, Shafina., dan Budi Santoso. "Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek atas Itikad Tidak Baik dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst." *Notarius* 17, No. 1 (2014): 499, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.48179>

Muliasari, Ruri Suci., Budi, dan Irawati. "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional." *Notarius*, 14, No. 2 (2021): 972-589. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43788>

Purnamasari, Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015)," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2 No. 1 (2018): 13. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p1-16>

Skripsi:

Ariyana, Angga. "Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Fatihah, Andi Nanda Jehan. "Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.

Naswa, Gema Maulidiah. "Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar atas Kesamaan dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.

Ramadhan, Bayu Indrasta. "Analisis Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Geprek Benu Milik PT. Ayam Geprek Benu Benny Sudjono di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Talita, Khasna Dara. "Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Tama, Rizki Reido. "Pembatalan Merek Terdaftar oleh Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)." Skripsi, Universitas Lampung, 2021.

Tambunan, Albert Renaldi. "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Website:

Alifah, Henny. "Brand Serupa Tapi Tak Sama, Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren Apa Bedanya?" *Beautynesia*, 2024.  
<https://www.beautynesia.id/fashion/brand-serupa-tapi-tak-sama-polo-indonesia-dan-polo-ralph-lauren-apa-bedanya/b-289689>.

Nisrina. "Perbedaan Brand Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren." *Ruang Riang*, 2024. <https://www.ruangriang.co.id/perbedaan-brand-polo-indonesia-dan-polo-ralph-lauren/>.

Nugraha, Budi. "Perusahaan Polo Ralph Lauren Ajukan Perlindungan Hukum ke Menkopolkam Terkait Gugatan Merek." *Suara Merdeka Jakarta*, 2023.  
<https://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/1348996754/perusahaan-polo-ralph-lauren-ajukan-perlindungan-hukum-ke-menkopolkam-terkait-gugatan-merek>.