

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG POLO RALPH LAUREN DI INDONESIA

(PUTUSAN NOMOR 614 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda Azis

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
rheina.17040704045@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Perlindungan atas merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU Merek. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang hak merek yang telah terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa yang timbul akibat sengketa hak merek. Sengketa merek di Indonesia salah satunya adalah yang terjadi antara Mohindar HB melawan PT. Manggala Putra Perkasa dan PT. POLO Ralph Lauren Indonesia, ketiga pihak ini memperebutkan hak atas merek fashion internasional yaitu POLO By Ralph Lauren yang kemudian dimenangkan oleh Mohindar HB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis evaluasi. Berdasarkan penelitian ini peneliti memilih dua pendapat hakim untuk diteliti yaitu hakim memilih untuk memenangkan Mohindar HB dengan menggunakan prinsip "First To File" yang menurut peneliti lebih baik menggunakan prinsip "First To Use". Peneliti juga menguatkan pendapat hakim dalam memutuskan tidak dapat melindungi merek yang didaftarkan Fahmi Babra dengan Konvensi Paris dan TRIPs. Selain itu peneliti juga meneliti akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut seperti pihak yang kalah tidak dapat lagi menggunakan merek POLO By Ralph Lauren.

Kata kunci: Merek, Sengketa Merek, Pendapat Hakim.

Abstract

The protection of trademarks is regulated in Law No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, hereinafter referred to as the Trademark Law. The Act aims to ensure legal certainty to provide protection to holders of registered trademark rights and how to resolve disputes arising from trademark rights disputes. One of the trademark disputes in Indonesia is the one that occurred between Mohindar HB against PT Manggala Putra Perkasa and PT POLO Ralph Lauren Indonesia, these three parties contested the rights to the international fashion brand POLO By Ralph Lauren which was later won by Mohindar HB. The research method used in this research is normative juridical research, using statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this research uses evaluation analysis techniques. Based on this study, the researcher chose two judges' opinions to study, namely the judge chose to win Mohindar HB by using the principle of "First To File" which according to the researcher is better to use the principle of "First To Use". The researcher also corroborated the judge's opinion in deciding not to protect the trademark registered by Fahmi Babra with the Paris Convention and TRIPs. In addition, the researcher also examined the legal consequences arising from the decision such as the losing party can no longer use the POLO By Ralph Lauren trademark.

Keywords: Trademark, Trademark Disputes, Judge's Opinion.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat senantiasa mengikuti perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti yang terjadi di Indonesia di mana masyarakatnya mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam isu-isu yang berkaitan dengan HKI. Dalam ranah hukum, Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni hak cipta (*copy right*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri sendiri mencakup paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industry design*), penanggulangan praktik persaingan tidak sehat (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*) (Darusman, 2016). Menurut peraturan yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi Merek adalah suatu simbol yang dapat direpresentasikan secara visual seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam format 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Tujuan dari tanda ini adalah untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau entitas hukum dalam konteks kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Labetubun, 2019).

Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak ini diberikan oleh negara untuk periode waktu tertentu, memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Karina & Njatrijani, 2019). Merek memiliki kemampuan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Perlindungan merek diberikan ketika terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak terhadap merek tersebut. Dalam ranah perdagangan, peran merek menjadi sangat signifikan karena keberhasilan suatu usaha, terutama dalam pemasaran, dapat dipengaruhi oleh ketenaran merek. Pelanggaran merek seringkali terjadi dalam dunia perdagangan, yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang terdaftar demi kepentingan mereka (Mirfa, 2016).

Berikut adalah beberapa penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia:

- a. Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia masih tidak memadai.
- b. Masyarakat lebih cenderung memilih produk dengan harga terjangkau meskipun
- c. Berkualitas rendah.
- d. Kekurangan dalam pengawasan dan implementasi peraturan tersebut
- e. Antusiasme masyarakat terhadap produk bermerk namun terjangkau harganya
- f. Daya beli masyarakat yang masih rendah
- g. Kurang memperhatikan mutu suatu produk
- h. Tingkat kesadaran masyarakat terkait pelanggaran merek yang masih kurang
- i. Keadaan ekonomi di mana masyarakat lebih condong membeli merek palsu,
- j. Karena harganya murah

Negara memberikan perlindungan kepada merek terkenal melalui undang-undang, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan. Tindakan pencegahan tersebut diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sementara tindakan penindakan diatur dalam Pasal Ketentuan Pidana, yakni Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan dari pasal-pasal yang bersifat pencegahan dan penindakan (Semaun, 2016). Keberadaan perlindungan ini mencerminkan kewajiban Negara dalam menjalankan penegakan hukum terkait merek. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian (Maheswari et al., 2021).

Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah pelanggaran merek dagang atau hak cipta. Terjadinya kasus penyalahgunaan merek dagang Polo Ralph Lauren oleh pihak lain dalam produksi dan penjualan produk palsu atau tiruan dapat mengganggu operasi bisnis Polo Ralph Lauren dan merusak reputasinya. Dalam menangani kasus semacam ini, Polo Ralph Lauren kemungkinan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak merek dagangnya. Ini bisa melibatkan tindakan hukum di pengadilan atau mencoba menyelesaikan masalah secara damai melalui negosiasi dengan pihak terkait. Dalam kasus ini, Mohindar HB menggugat PT Polo Ralph Lauren Indonesia, PT Manggala Putra Perkasa, dan Fahmi Babra atas penggunaan merek dagang Polo by Ralph Lauren. Pada tingkat pengadilan pertama,

yaitu Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat, pengadilan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk dokumen-dokumen pendaftaran merek, bukti penggunaan merek, serta kesaksian yang relevan. Pengadilan memutuskan berdasarkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta tersebut dan menerapkan hukum yang berlaku untuk menentukan hak atas merek yang dipersengketakan.

Ketika kasus ini diajukan ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan *judex facti* untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat pertama telah melakukan penilaian yang benar terhadap fakta-fakta yang ada. Putusan kasasi, yang tertuang dalam nomor 614 K/Pdt Sus-HKI/2023, menguatkan bahwa penilaian fakta oleh pengadilan niaga sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak kepemilikan merek lebih ditentukan oleh bukti penggunaan dan transaksi yang lebih awal, meskipun transaksi tersebut dilakukan di bawah tangan, bukan hanya berdasarkan formalitas dokumen seperti akta notaris. Penggunaan pertimbangan *judex facti* dalam kasus ini menunjukkan pentingnya penilaian fakta secara mendetail di pengadilan tingkat pertama. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kenyataan yang ada dan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan bukti konkret yang diajukan selama persidangan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis yuridis adalah proses hukum yang ditempuh oleh pemegang merek dalam menanggapi pelanggaran merek dagang. Biasanya, pemegang merek akan mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan penggunaan ilegal merek oleh pihak yang dianggap melanggar (Prayoga et al., 2022). Putusan hakim kemudian menjadi langkah kunci dalam menentukan apakah pelanggaran telah terjadi dan bagaimana hukuman atau ganti rugi akan diberlakukan. Namun, tidak selalu mudah untuk menentukan pelanggaran merek dagang. Beberapa kasus mungkin melibatkan perdebatan mengenai kesamaan atau perbedaan yang cukup antara merek yang dilaporkan dan merek yang sudah ada. Selain itu, aspek geografis, jenis produk, dan keunikan merek juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah suatu merek dianggap melanggar hak eksklusif pemegang merek lainnya. Oleh karena itu, putusan hakim dalam konteks Polo Ralph Lauren di Indonesia perlu dianalisis dengan cermat untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam menilai pelanggaran merek dagang.

Dalam analisis yuridis, juga penting untuk mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan merek dagang. Hukum merek dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pemegang merek untuk melindungi hak-hak mereka dan menuntut ganti rugi dalam kasus pelanggaran merek dagang. Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang mengatur hak kekayaan intelektual di tingkat internasional (Bafadhal, 2018; Alfarizi, 2021). Namun, walaupun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya seringkali menghadapi tantangan. Beberapa faktor seperti kelemahan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan merek dagang di Indonesia. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap putusan hakim perlu mempertimbangkan konteks hukum yang lebih luas, bukan hanya aspek formal dari hukum merek dagang.

Analisis yuridis harus memperhitungkan aspek globalisasi dalam dunia bisnis dan perdagangan. Polo Ralph Lauren sebagai merek internasional beroperasi di berbagai negara, dan putusan hakim di Indonesia mungkin memiliki dampak lebih luas terhadap reputasi merek ini secara global. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana putusan hakim dapat mempengaruhi strategi bisnis dan pemasaran Polo Ralph Lauren di tingkat internasional. Berdasarkan penjelasan adanya fenomena kasus yang terjadi peneliti akan meriset lebih mendalam secara normatif mengenai “Analisis yuridis Putusan Hakim Bagi pemegang Merek Dagang Polo Ralph Lauren Di Indonesia (Putusan Nomor 614 K/PDT.SUS-HKI/2023).

Permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan alasan bahwa ternyata jauh sebelumnya sudah ada perkara antara Mohindar HB selaku pembeli dibawah tangan dengan PT Manggala Perkasa yang membeli dengan Akta Notaris yang dimenangkan oleh Mohindar HB sebagai pembeli pertama, apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan alasan bahwa berdasarkan pertimbangan pembelian Fahmi Babra kepada PT Manggala Perkasa tanggal 7 Maret 2016 pada Kelas 35, tidak dapat dilindungi dalam memutus perkara putusan 614 K/PDT.SUS-HKI/2023 tersebut, dan apa akibat hukum dari putusan hakim atas putusan kasasi Nomor 614 K/Pdt Sus-HKI/2023.

METODE

Penelitian normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait suatu masalah atau kasus (Marune, 2023). Dalam konteks Analisis Yuridis Putusan Hakim Bagi Pemegang Merek Dagang Polo Ralph Lauren Di Indonesia (Putusan Nomor 614 K/PDT.SUS-HKI/2023), penelitian normatif akan fokus pada norma-norma hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang di Indonesia. Putusan hakim tersebut menjadi titik fokus penelitian normatif ini, di mana peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut (Susanti & Efendi, 2022). Pertama-tama, peneliti akan meneliti landasan hukum terkait merek dagang di Indonesia, seperti Undang-Undang Merek (UU No. 20 Tahun 2016) dan peraturan terkait. Selain itu, penelitian normatif juga akan melibatkan analisis terhadap putusan-putusan hukum sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kasus Polo Ralph Lauren. Selain itu, penelitian normatif juga akan mengeksplorasi dampak putusan tersebut terhadap pemegang merek dagang Polo Ralph Lauren di Indonesia. Hal ini mencakup implikasi terhadap hak-hak pemegang merek, perlindungan hukum yang diberikan, serta potensi perubahan atau revisi kebijakan hukum terkait merek dagang di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisis putusan hakim nomor 614 K/PDT.SUS-HKI/2023 terkait pemegang merek dagang Polo Ralph Lauren di Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menekankan pada penelitian terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hayati & Warjiyati, 2021).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengarah pada pemahaman konsep-konsep hukum secara lebih luas dan abstrak (Ali, 2021).
- c. Pendekatan kasus (*case approach*). dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang melibatkan undang-undang, putusan pengadilan, peraturan internasional yang telah

diratifikasi, dan konsep serta norma hukum lain yang terkait dengan kasus ini.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum melibatkan pengumpulan materi hukum yang nantinya diatur berdasarkan klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder, sesuai dengan isu hukum yang tengah diteliti (Djulaeka & Rahayu, 2020). Selama proses pengumpulan bahan hukum, perlu mematuhi pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti akan merinci peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Di sisi lain, dalam pendekatan konseptual, peneliti akan mengevaluasi buku-buku hukum yang memuat konsep-konsep hukum (Qamar et al., 2017).

Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan interpretasi hukum yang relevan (Masidin, 2023). Peneliti kemudian akan melakukan analisis dengan menghubungkan teori, asas, dan kaidah hukum, serta menguraikan data dalam kalimat yang logis, teratur, dan efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan proses interpretasi dan pemahaman hasil analisis, yang selanjutnya dapat memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang dapat diambil serta kemungkinan penerapan untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan 614K/PDT.SUS-HKI/2023 dengan memenangkan Mohindar.

Polo Ralph Lauren adalah salah satu merek pakaian dan aksesoris paling terkenal di dunia, yang didirikan oleh desainer Ralph Lauren pada tahun 1967. Merek ini terkenal dengan logo ikonik berupa seorang pemain polo yang menunggang kuda, yang menjadi simbol kemewahan dan gaya hidup elegan. Produk-produk Polo Ralph Lauren mencakup berbagai kategori, mulai dari pakaian pria, wanita, dan anak-anak, hingga aksesoris, parfum, dan barang-barang rumah tangga. Gaya khas Polo Ralph Lauren menggabungkan elemen-elemen klasik Amerika dengan sentuhan modern, menciptakan estetika yang abadi dan mewah. Merek ini telah berhasil membangun reputasi yang kuat di pasar global melalui kualitas tinggi, desain yang elegan, dan kampanye pemasaran yang efektif. Polo Ralph Lauren juga dikenal karena strategi pemasaran dan distribusinya yang cermat. Merek ini memiliki toko-toko flagship di berbagai kota

besar di dunia, serta kehadiran online yang kuat melalui situs web e-commerce mereka. Namun, di tengah kesuksesan dan ekspansi global, merek tersebut juga menghadapi tantangan dan masalah. Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah pelanggaran merek dagang atau hak cipta. Terjadinya kasus penyalahgunaan merek dagang Polo Ralph Lauren oleh pihak lain dalam produksi dan penjualan produk palsu atau tiruan dapat mengganggu operasi bisnis Polo Ralph Lauren dan merusak reputasinya. Dalam menangani kasus semacam ini, Polo Ralph Lauren kemungkinan akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak merek dagangnya.

Kasus sengketa yang melibatkan perebutan hak atas merek POLO by Ralph Lauren antara Mohindar HB dengan PT Polo Ralph Lauren Indonesia, PT Manggala Putra Perkasa, dan Fahmi Babra telah menjadi sorotan yang menarik dalam ranah hukum di Indonesia. Mohindar HB, sebagai pihak yang mengajukan gugatan, telah melakukan serangkaian langkah hukum untuk memperoleh pengakuan atas hak kepemilikan merek dagang yang dituduhnya telah digunakan tanpa izin. Pertarungan hukum ini dimulai dengan gugatan awal yang diajukan oleh Mohindar HB terhadap penggunaan merek dagang Polo by Ralph Lauren oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PRLI). Dalam gugatan awal ini, Mohindar HB mengklaim bahwa PT PRLI menggunakan merek dagang tersebut tanpa izin yang sah.

Gugatan pertama Mohindar HB menyoroti merek dagang dengan nomor pendaftaran 173934 yang menggunakan label merek Ralph Lauren, namun kemudian dihapus pada tahun 1995. Ini menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan merek dagang secara aktual, tetapi juga melibatkan sejarah perubahan status merek dagang tersebut dalam sistem hukum. Gugatan kedua membawa fokus pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memiliki nomor perkara 140/PDT.G/1995/PN.JKT.PST, beserta putusan kasasi yang berkaitan dengan kasus tersebut dengan nomor 3101 K/Pdt/1999. Gugatan ketiga yang diajukan berkaitan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kasasi yang berkaitan dengan nomor 614 K/Pdt Sus-HKI/2023. Ini menunjukkan ketekunan Mohindar HB dalam mengejar keadilan hukum dan ketegasannya untuk memperjuangkan hak-haknya hingga titik terakhir.

Pada tanggal 24 Januari 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2023 memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat

tidak salah menerapkan hukum, dengan salah satu pertimbangan bahwa:

“Bahwa ternyata jauh sebelumnya sudah ada perkara antara Mohindar HB selaku pembeli dibawah tangan dengan PT Manggala Perkasa yang membeli dengan Akta Notaris dalam putusan perkara Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN.Jkt.Pst., juncto Nomor 1776 K/PDT/1996 yang dimenangkan oleh Mohindar HB sebagai pembeli pertama, karena dalam merek yang menentukan bukan bentuk akta jual beli tetapi tanggal jual beli mana yang lebih dulu”

Dalam kasus sebelumnya, yang tercatat dengan nomor perkara 436/Pdt.G.D/1993/PN.Jkt.Pst., juncto nomor 1776 K/PDT/1996, sengketa terjadi mengenai hak kepemilikan suatu merek. Dalam perkara ini, Mohindar HB telah membeli merek tersebut melalui transaksi jual beli di bawah tangan, sementara PT Manggala Perkasa melakukan pembelian merek dengan menggunakan akta notaris. Meskipun akta notaris secara umum memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat, pengadilan memutuskan memenangkan Mohindar HB sebagai pemilik sah merek tersebut. Keputusan pengadilan didasarkan pada fakta bahwa yang menentukan hak kepemilikan merek adalah tanggal transaksi jual beli yang lebih awal, bukan bentuk formal dari akta jual beli. Dengan kata lain, meskipun transaksi Mohindar HB tidak dilakukan melalui notaris, pembelian tersebut terjadi lebih dahulu dibandingkan pembelian oleh PT Manggala Perkasa, sehingga Mohindar HB diakui sebagai pembeli pertama dan pemilik sah merek yang dipersengketakan.

Putusan ini menegaskan bahwa dalam penentuan hak atas merek, prioritas waktu dalam transaksi jual beli lebih penting daripada formalitas dokumen. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa keadilan dalam hak merek didasarkan pada penggunaan dan transaksi pertama, yang mencerminkan kenyataan substantif di lapangan daripada sekadar prosedur formal. Dengan demikian, hak merek tidak hanya bergantung pada dokumen resmi seperti akta notaris, tetapi lebih pada siapa yang pertama kali melakukan transaksi atau menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Hak merek memberikan perlindungan eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan mengendalikan penggunaan merek, serta mencegah pihak lain menggunakannya tanpa izin, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hukum paten, sebelum tahun 1992,

sistem hukum paten di Indonesia mengikuti prinsip "*first to use*" (pertama untuk digunakan). Prinsip ini berarti bahwa hak paten diberikan kepada orang atau entitas yang pertama kali menggunakan atau memanfaatkan penemuan tersebut, bukan kepada orang atau entitas yang pertama kali mengajukan permohonan paten. Prinsip ini memberikan keuntungan kepada para penemu atau inovator yang cepat dalam memperkenalkan dan mengaplikasikan penemuan mereka ke pasar, namun sering kali menimbulkan konflik dan kesulitan dalam pembuktian karena memerlukan bukti konkret tentang penggunaan pertama. Dengan latar belakang sejarah hukum kolonial Belanda yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, prinsip "*first to use*" dipandang sebagai cara untuk melindungi hak penemu dalam lingkungan yang belum sepenuhnya matang dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, seiring perkembangan zaman dan globalisasi, sistem ini menjadi kurang efektif dan efisien.

Perubahan ke prinsip "*first to file*" pada tahun 1992 adalah langkah signifikan dalam upaya harmonisasi hukum paten Indonesia dengan standar internasional, khususnya yang diatur oleh Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perubahan ini diatur melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem "*first to file*" berarti hak eksklusif atas suatu merek, paten, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran resmi ke otoritas terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak pemegang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek atas penggunaan eksklusif merek tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan dari barang atau jasa lainnya (Torong & Sulistiyono, 2023; Ayuhandika et al., 2023). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak merek, serta memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi pemilik merek untuk melindungi hak mereka. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah prinsip "*first to file*," yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut di kantor merek (Lubis & Rahaditya, 2023). Namun, dalam sengketa jual beli,

seperti yang terlihat dalam perkara yang melibatkan Mohindar HB dan PT Manggala Perkasa, prinsip yang lebih relevan adalah prinsip "*first to use*." Prinsip ini sering diadopsi oleh pengadilan dalam memutuskan hak kepemilikan berdasarkan penggunaan pertama kali atau pembelian yang terdahulu, yang berarti bahwa pihak yang pertama kali menggunakan merek dalam kegiatan usahanya atau yang pertama kali membeli merek tersebut memiliki hak yang lebih kuat dibandingkan pihak yang kemudian menggunakan atau membeli merek tersebut. Prinsip ini didasarkan pada asas keadilan substantif, yang menekankan pentingnya penggunaan aktual dan komersial dari merek dalam menentukan hak kepemilikan, dibandingkan semata-mata bergantung pada pendaftaran formal (Ramadhan et al., 2023).

Dalam perkara antara Mohindar HB dan PT Manggala Perkasa, pengadilan menegaskan bahwa meskipun PT Manggala Perkasa memiliki akta notaris yang secara formal lebih kuat, tanggal jual beli yang lebih awal oleh Mohindar HB menjadi faktor penentu dalam menentukan hak kepemilikan. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip "*first to use*," yang memberikan prioritas kepada pihak yang pertama kali menggunakan atau membeli merek, meskipun tanpa pendaftaran formal atau dokumen yang kuat secara hukum (Joenata et al., 2024). Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta substantif dan bukti-bukti konkret dalam menentukan hak kepemilikan, bukan hanya berdasarkan formalitas dokumen. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan pentingnya bukti-bukti transaksi jual beli yang lengkap dan sah dalam mendukung klaim kepemilikan merek. Meskipun transaksi yang dilakukan di bawah tangan, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut sah dan terjadi lebih dulu memiliki nilai yang signifikan dalam penegakan hukum.

Dalam hukum merek di Indonesia, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang relevan. Dalam perkara Nomor 614 K/PDT.SUS-HKI/2023, yang melibatkan sengketa kepemilikan merek antara Mohindar HB dan PT Manggala Perkasa, hakim memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mempertimbangkan putusan terdahulu yang relevan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran yang sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun,

undang-undang ini juga mengakui adanya prinsip prioritas berdasarkan penggunaan pertama kali dari merek tersebut. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "*hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*", sementara Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "*dalam hal terdapat dua atau lebih permohonan pendaftaran Merek yang sama atau serupa untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka yang berhak memperoleh pendaftaran adalah pemohon yang pertama kali mengajukan permohonan.*" Dalam hal ini, penggunaan atau pembelian pertama dari merek tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk menentukan hak kepemilikan.

Perkara ini juga melibatkan pertimbangan putusan terdahulu, yaitu putusan Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN.Jkt.Pst., juncto Nomor 1776 K/PDT/1996. Dalam putusan tersebut, Mohindar HB sebagai pembeli pertama melalui transaksi bawah tangan dianggap memiliki hak yang lebih kuat atas merek tersebut dibandingkan PT Manggala Perkasa yang membeli dengan Akta Notaris pada tanggal yang lebih kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa kepemilikan merek, tanggal transaksi pembelian lebih diutamakan dibandingkan bentuk legal dari dokumen transaksi tersebut (Christiawan & Wulandari, 2023). Dasar pertimbangan ini juga sejalan dengan teori kepemilikan dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa hak kepemilikan dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk transaksi bawah tangan, selama terdapat bukti yang cukup dan sah untuk mendukung klaim tersebut (Baderan et al., 2023).

Pada dasarnya, keputusan hakim dalam perkara ini didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak pihak yang pertama kali melakukan transaksi atau penggunaan merek tersebut. Dalam hal ini, meskipun PT Manggala Perkasa memiliki akta notaris yang menunjukkan pembelian merek, fakta bahwa Mohindar HB telah melakukan transaksi lebih dahulu melalui bukti-bukti yang ada menjadi dasar yang kuat untuk mengakui hak kepemilikannya. Hal ini juga didukung oleh yurisprudensi yang menunjukkan bahwa pengadilan sering kali lebih memperhatikan niat dan bukti dari para pihak yang terlibat daripada bentuk formal dari dokumen yang digunakan dalam transaksi. Dalam putusan 614 K/PDT.SUS-HKI/2023, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik yang terdaftar, hak tersebut tidak menghilangkan hak-hak yang diperoleh secara sah sebelum pendaftaran dilakukan. Jika suatu pihak dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik atau pengguna pertama dari

suatu merek sebelum pendaftaran dilakukan oleh pihak lain, hak-hak mereka harus diakui dan dilindungi.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat relevan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta teori-teori hukum perdata yang mengakui keabsahan transaksi bawah tangan selama bukti-bukti yang mendukung cukup kuat. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya bukti yang menunjukkan sejarah penggunaan dan pembelian dalam sengketa kepemilikan merek, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Alasan Mengenai Pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo Dibawah Daftar Nomor IDM000795065 Pada Kelas 35 Yang Digunakan Tergugat Tidak Dapat Dilindungi Dalam Memutus Perkara Putusan 614 K/PDT.SUS-HKI/2023

Kasus ini bermula dari sengketa antara pihak Mohindar HB dan pihak tergugat mengenai kepemilikan merek Polo Ralph Lauren Indonesia dan logo yang terdaftar di bawah nomor IDM000795065 pada kelas 35. Mohindar HB mengklaim bahwa mereka adalah pembeli pertama yang sah dan bahwa hak atas merek tersebut tidak dapat dilindungi oleh pihak tergugat. Sengketa ini berpusat pada penentuan validitas dari tanggal jual beli yang lebih dahulu dibandingkan bentuk akta jual beli itu sendiri. Dalam memutuskan kasus ini, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa pasal penting dalam UU ini yang relevan dengan kasus ini meliputi Pasal 1 angka 1, yang mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, Pasal 3 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, sementara Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 76 ayat (1) juga memberikan hak kepada

pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim menilai beberapa aspek kunci. Pertama, prioritas tanggal jual beli. Hakim memprioritaskan tanggal jual beli mana yang lebih dahulu, bukan bentuk akta jual beli itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip "*first to use*" atau "*first in time, first in right*" yang sering kali diterapkan dalam kasus merek dagang. Hakim melihat bahwa Mohindar HB adalah pembeli pertama yang sah berdasarkan tanggal transaksi yang lebih awal. Ini berarti bahwa Mohindar HB memiliki hak prioritas atas merek tersebut. Kedua, pendaftaran merek. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek oleh pihak tergugat tidak dapat dilindungi karena adanya indikasi bahwa merek tersebut sudah dipergunakan dan dimiliki oleh pihak lain sebelumnya. Ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, di mana permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar atau dipergunakan oleh pihak lain terlebih dahulu. Ketiga, kepentingan yang dilindungi. Pertimbangan lain yang diambil oleh hakim adalah kepentingan yang dilindungi dalam hukum merek, yakni untuk melindungi hak-hak pemilik merek yang sah dan mencegah kebingungan di kalangan konsumen. Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa memberikan perlindungan kepada Mohindar HB sebagai pembeli pertama adalah langkah yang tepat untuk mencegah kebingungan dan ketidakadilan.

Hakim menggunakan interpretasi yang progresif dari UU Merek untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek yang sah dilindungi. Putusan ini memiliki beberapa implikasi hukum penting. Pertama, penguatan prinsip "*first to use*". Putusan ini menguatkan prinsip bahwa penggunaan pertama merek lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pendaftaran formal. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang telah menggunakan merek secara sah sebelum didaftarkan oleh pihak lain. Kedua, pentingnya bukti transaksi awal. Bukti transaksi awal, seperti tanggal jual beli, menjadi sangat krusial dalam sengketa merek. Pihak yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah pengguna pertama atau pembeli pertama dari merek tersebut memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan sengketa. Ketiga, perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Keputusan ini mempertegas bahwa sistem hukum merek di Indonesia bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang sah dan mencegah penyelewengan hak oleh pihak yang tidak berhak.

Kasus ini bermula ketika Fahmi Babra mendaftarkan merek Polo Ralph Lauren Indonesia dan Logo di kelas 35 dengan nomor IDM000795065. Kelas 35 mencakup layanan seperti iklan, manajemen bisnis, administrasi bisnis, dan fungsi kantor, yang merupakan aspek penting dalam operasi bisnis secara umum. Dalam persidangan, pihak penggugat, yang dalam hal ini adalah pemilik merek asli Polo Ralph Lauren, berargumen bahwa penggunaan merek tersebut oleh Fahmi Babra menimbulkan kebingungan dan melanggar hak eksklusif mereka atas merek yang telah terdaftar dan dikenal luas.

Mahkamah Agung, dalam putusannya, memutuskan bahwa pendaftaran merek Polo Ralph Lauren Indonesia dan Logo oleh Fahmi Babra tidak dapat dilindungi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan hukum yang penting. Pertama, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016, pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penggunaan merek yang sama atau mirip oleh pihak lain dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek asli. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang bahwa merek yang didaftarkan oleh Fahmi Babra memiliki kesamaan yang signifikan dengan merek terkenal Polo Ralph Lauren. Kedua, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016, berbunyi permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketiga, UU No. 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang perlindungan terhadap merek yang memiliki reputasi baik. Pasal 21 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang/jasa sejenis atau tidak sejenis, yang memenuhi persyaratan tertentu, tidak dapat didaftarkan. Merek Polo Ralph Lauren memiliki reputasi global yang baik, dan oleh karena itu, perlindungan terhadap merek ini harus ditegakkan secara ketat untuk mencegah pihak lain mengambil keuntungan dari reputasi tersebut.

Berdasarkan analisis hukum dan bukti yang ada, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pendaftaran merek oleh Fahmi Babra tidak dapat dilindungi dan harus dibatalkan. Dalam kasus ini,

merek Polo Ralph Lauren digunakan dalam konteks layanan kelas 35, yang mencakup aktivitas-aktivitas terkait dengan administrasi bisnis dan manajemen perusahaan. Penggunaan merek dalam konteks layanan juga harus dilindungi dengan ketat untuk mencegah kebingungan dan penyalahgunaan merek yang dapat merugikan pemilik asli. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, perlindungan merek juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memperluas pasar mereka (Sari, 2023). Selain mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keputusan hakim dalam kasus pendaftaran merek Polo Ralph Lauren Indonesia dan logo di bawah daftar nomor IDM000795065 pada kelas 35 yang digunakan oleh Fahmi Babra juga dapat didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi internasional serta yurisprudensi yang berlaku dalam perlindungan merek terkenal. Salah satu dasar keputusan hakim yang selaras adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang diadopsi pada tahun 1883 dan telah diratifikasi oleh Indonesia.

Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip umum untuk perlindungan kekayaan industri, termasuk merek dagang, dan mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap merek-merek terkenal (Felano, 2021). Konvensi Paris dalam Pasal 6bis mengatur bahwa negara-negara anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan tiruan atau peniruan dari merek terkenal yang dimiliki oleh seseorang atau entitas di negara anggota lain, jika penggunaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan di antara konsumen (Tama, 2021). Dalam konteks kasus ini, Polo Ralph Lauren jelas merupakan merek terkenal yang telah diakui secara internasional, dan pendaftaran serta penggunaan merek serupa oleh Fahmi Babra dapat menyebabkan kebingungan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Paris. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai dasar tambahan untuk memutuskan bahwa pendaftaran merek oleh Fahmi Babra tidak dapat dilindungi.

Selain itu, Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga menyediakan landasan hukum yang relevan. Indonesia sebagai anggota WTO terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPS yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang

memadai dan efektif terhadap merek terkenal (Chandrawulan, 2022). Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPS secara khusus mengatur bahwa merek terkenal harus dilindungi tidak hanya untuk barang atau jasa yang identik, tetapi juga untuk barang atau jasa yang serupa atau bahkan tidak serupa, asalkan penggunaan merek tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek terkenal, yang dapat merugikan kepentingan pemilik merek terkenal (Semaun, 2016; Lobo & Wauran, 2021; Mardianto et al., 2023). Dalam kasus ini, penggunaan merek Polo Ralph Lauren Indonesia dan logo oleh Fahmi Babra pada layanan di kelas 35 dapat menyebabkan asosiasi yang salah di kalangan konsumen, yang pada akhirnya merugikan reputasi dan nilai ekonomi dari merek POLO RALPH LAUREN yang asli.

Selain regulasi internasional, dasar keputusan hakim juga dapat merujuk pada doktrin hukum mengenai "*Goodwill*" dan "*Passing Off*." *Goodwill* merujuk pada nilai yang melekat pada merek yang berasal dari reputasi, pengakuan, dan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut (Yuliyanto, 2023). *Passing off*, di sisi lain, adalah doktrin hukum yang melindungi pemilik merek dari praktik-praktik tidak adil di mana pihak lain mencoba memanfaatkan *goodwill* tersebut dengan menciptakan kesan bahwa produk atau layanan mereka terkait dengan pemilik merek yang asli. Dalam kasus ini, penggunaan merek Polo Ralph Lauren Indonesia dan logo oleh Fahmi Babra dapat dianggap sebagai upaya *passing off*, karena menciptakan kesan yang salah bahwa layanan yang ditawarkan oleh Fahmi Babra memiliki afiliasi atau persetujuan dari pemilik merek asli Polo Ralph Lauren, yang jelas-jelas merugikan *goodwill* merek tersebut.

C. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Atas Putusan Kasasi Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Dalam sejarah kepemilikan merek POLO By Ralph Lauren, terdapat perkara sebelumnya antara Mohindar HB dan PT Manggala Perkasa yang dimenangkan oleh Mohindar HB, karena pembelian pertama yang dilakukan oleh Mohindar HB dianggap lebih sah meskipun dilakukan di bawah tangan, sesuai dengan putusan perkara Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN.Jkt.Pst., juncto Nomor 1776 K/PDT/1996. Berdasarkan prinsip bahwa yang menentukan dalam sengketa merek adalah tanggal jual beli, bukan bentuk akta jual beli, maka pembelian Fahmi Babra kepada PT Manggala Perkasa pada tanggal 7 Maret 2016 dan pendaftaran merek yang dilakukan setelahnya tidak dapat dilindungi secara

hukum. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi yang berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berfokus pada adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Fahmi Babra dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 23 Mei 2023, yang dipimpin oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dengan anggota hakim Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama. Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa kepemilikan merek yang dipersengketakan sah berada pada pihak lawan Fahmi Babra berdasarkan urutan pembelian dan pendaftaran merek yang lebih awal serta lebih sah menurut hukum, dan tidak ada kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga yang memerlukan koreksi oleh Mahkamah Agung.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya telah diberlakukan akan tetap berlaku. Artinya, putusan yang telah memberikan keputusan di tingkat pertama tidak akan diubah oleh putusan kasasi (Anwar, 2023). Dalam kasus ini, putusan yang diberikan oleh hakim tingkat pertama akan tetap berlaku, dan Pemohon Kasasi, Fahmi Babra, dianggap kalah dalam proses hukum ini. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tetap berlaku ini menunjukkan bahwa argumen-argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Fahmi Babra tidak cukup kuat untuk meyakinkan Mahkamah Agung bahwa ada kesalahan hukum atau ketidakadilan dalam putusan tersebut. Keputusan ini juga mencerminkan keyakinan Mahkamah Agung bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan prosedural yang signifikan. Dengan demikian, status hukum yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Bagi Fahmi Babra, penolakan kasasi ini berarti ia harus

menerima hasil putusan tersebut tanpa ada lagi kemungkinan untuk mengajukan banding atau kasasi ulang, kecuali dalam kondisi-kondisi sangat terbatas yang memungkinkan adanya peninjauan kembali atas dasar alasan-alasan khusus.

Salah satu akibat hukum dari putusan tersebut adalah bahwa Pemohon Kasasi, Fahmi Babra, akan diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Biaya perkara ini merupakan biaya administratif yang harus dibayarkan oleh pihak yang kalah dalam proses hukum, sebagai konsekuensi dari upaya hukum yang diajukan (Sigar et al., 2023). Dalam kasus ini, biaya perkara yang ditetapkan oleh pengadilan adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pembebanan biaya perkara ini adalah bagian dari prosedur standar dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk mengkompensasi sebagian dari biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam menangani kasus tersebut (Tajuddin & Jaya, 2023).

Selain itu, putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Fahmi Babra juga memberikan kejelasan hukum terkait dengan sengketa yang telah diputuskan. Dengan putusan ini, sengketa antara pihak yang terlibat dianggap telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan kasasi ini mengukuhkan putusan pengadilan tingkat pertama sebagai keputusan final yang harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak terkait. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan terhadap kasus yang sama. Kepastian hukum ini penting dalam sistem peradilan karena mengakhiri sengketa secara definitif dan menghindari terjadinya ketidakpastian yang berkepanjangan. Lebih jauh, putusan ini juga dapat menjadi preseden atau acuan bagi kasus-kasus serupa di masa depan, membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang konsisten dan adil. Dalam jangka panjang, kepastian hukum yang diberikan oleh putusan ini berkontribusi pada stabilitas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan yang ada di Indonesia.

Selain akibat langsung yang disebutkan di atas, putusan ini juga bisa memiliki dampak psikologis dan reputasi bagi pihak yang terlibat. Bagi Pemohon Kasasi, ditolaknya permohonan kasasi bisa dianggap sebagai kekalahan dalam proses hukum ini, yang mungkin dapat memengaruhi reputasi dan integritasnya di mata publik atau di kalangan profesionalnya. Di sisi lain, bagi pihak lawan atau pihak yang menang dalam kasus ini, putusan tersebut mungkin dianggap sebagai kemenangan yang

memperkuat posisi mereka dalam perselisihan ini. Kekalahan dalam kasasi sering kali membawa beban emosional yang berat bagi pihak yang kalah, karena mereka harus menerima bahwa peluang mereka untuk membalikkan keputusan hukum telah tertutup. Hal ini bisa menimbulkan rasa frustrasi, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan merusak reputasi profesional jika pihak yang kalah tersebut adalah individu atau entitas dengan profil publik tinggi. Sebaliknya, bagi pihak yang menang, putusan ini bisa memberikan legitimasi tambahan terhadap klaim mereka, memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi atau perselisihan yang sedang berlangsung atau di masa depan. Selain itu, kemenangan ini bisa memperkuat rasa percaya diri dan meningkatkan reputasi di mata rekan-rekan profesional, klien, atau publik. Dampak psikologis ini tidak hanya terbatas pada para pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga bisa memengaruhi tim hukum yang mendukung mereka, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Selain itu, putusan ini juga menegaskan otoritas dan independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa (Karya, 2023). Dengan menolak kasasi yang diajukan oleh Fahmi Babra, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa mereka melakukan penilaian independen terhadap kasus ini berdasarkan hukum dan bukti yang ada, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal manapun. Keputusan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari sistem peradilan yang adil dan transparan, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada interpretasi yang objektif terhadap hukum dan analisis yang mendalam terhadap bukti yang disajikan selama persidangan.

Secara keseluruhan, putusan ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pihak yang langsung terlibat dalam kasus ini, tetapi juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya. Dengan menegaskan keputusan pengadilan tingkat pertama dan menolak kasasi yang diajukan, putusan ini memberikan kejelasan hukum, menegaskan otoritas lembaga peradilan, dan memberikan pelajaran tentang pentingnya menghormati proses hukum dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan bekerja secara independen dan berlandaskan pada hukum dan bukti yang ada, tanpa intervensi atau pengaruh eksternal. Selain itu, putusan ini juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa proses hukum adalah mekanisme yang sah dan efektif

untuk menyelesaikan perselisihan, dan bahwa keputusan pengadilan harus dihormati dan ditaati.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama Hakim memenangkan Mohindar HB dengan prinsip "*First to File*" karena meskipun secara formal akta notaris PT. Manggala Putra tetapi tanggal transaksi Mohindar dilakukan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa kepemilikan merek, tanggal transaksi pembelian lebih diutamakan dibandingkan bentuk legal dari dokumen transaksi tersebut karena dalam mendapatkan hak kepemilikan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan pembelian yang dilakukan dibawah tangan, selama terdapat bukti yang cukup dan sah untuk mendukung klaim tersebut.

Kedua pendaftaran merek oleh Fahmi Babra atau Tergugat pada kelas 35 yang mencakup iklan, manajemen bisnis, administrasi bisnis dan fungsi kantor dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan bahwa pendaftaran merek tersebut tidak dapat dilindungi. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi bahwa merek tersebut sudah dipergunakan dan dimiliki oleh pihak lain sebelumnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c. Selain itu hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum dan regulasi internasional yaitu Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan doktrin hukum mengenai "*Goodwill*" dan "*Passing Off*".

Ketiga Putusan ini mengindikasikan bahwa Pemohon Kasasi, Fahmi Babra, dikenakan kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00. Selain konsekuensi hukum, putusan ini juga memiliki dampak psikologis dan reputasi bagi pihak yang terlibat. Kekalahan dalam kasasi dapat memengaruhi reputasi dan integritas pihak yang kalah, sementara pihak yang menang memperoleh legitimasi tambahan atas klaim mereka. Putusan tersebut juga menegaskan otoritas dan independensi lembaga peradilan, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada hukum dan bukti yang objektif, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum dalam masyarakat. Terakhir, peran advokat dalam memastikan hak-hak individu dilindungi dan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil juga ditekankan dalam putusan ini.

Saran

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 614 K/PDT.SUS-HKI/2023 yang berimplikasi bagi pemegang merek dagang Polo Ralph Lauren di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga kepentingan dan perlindungan merek dagang tersebut. Pertama-tama, penting bagi pemegang merek untuk memperkuat strategi perlindungan merek dagangnya melalui registrasi yang lebih luas dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas cakupan merek dagang ke kategori produk yang lebih spesifik dan mengidentifikasi segala kemungkinan pelanggaran yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pemegang merek perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan badan hukum terkait untuk memonitor dan menangani pelanggaran merek dagang dengan lebih efektif.

Selain itu, pemegang merek juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang merek dagang Polo Ralph Lauren dan pentingnya membeli produk asli melalui kampanye edukasi dan promosi yang cermat. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya membeli produk asli, diharapkan dapat mengurangi prevalensi produk palsu dan pelanggaran merek dagang. Selain itu, pemegang merek juga disarankan untuk terus memantau perkembangan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia dan mengadaptasi strategi perlindungan merek dagang mereka sesuai dengan perubahan regulasi dan kebijakan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, A. N. C. (2023). *Kepastian Hukum Merek Asing Terkenal Yang Belum Terdaftar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ayuhandika, N., Putri, R. M. S., & Yovitasari, A. (2023). Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 164-177.
- Baderan, Y. A., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2023). Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa: Studi Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 232-258.
- Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 21-41.
- Chandrawulan, A. A., & Sh, L. (2022). *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Penerbit Alumnus.
- Christiawan, R., & Wulandari, R. (2023). *Hukum Kontrak Bisnis*. Sinar Grafika.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Felano, D. (2021). Kajian Yuridis Atas Kemenangan Merek Lokal Serupa Terhadap Merek Terkenal Internasional Dalam Kaitannya Dengan Paris Convention Dan Trips Serta Nice Agreement. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 526-540.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- Joenata, B. K., Permata, R. R., & Mantili, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt. Sus-Hki/2023 Mengenai Sengketa Merek Dagang Antara Ps Glow Dan Ms Glow. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 237-255.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.
- Karya, W. (2023). Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.
- Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek). *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151-166.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70-83.
- Lubis, F. Z. P., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Prinsip First To Use Pada Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3217-3228.
- Maheswari, N. K. M. D., Budiatha, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39-44.
- Mardianto, A., Sukirman, S., Suyadi, S., Hastuti, M. W. Y., Kartika, K., & Wulandari, M. M. T.

- (2023). Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Soedirman Law Review*, 5(3).
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65-77.
- Prayoga, M. U., Fahmi Fairuzzaman, S. H., & Mh, L. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek (Studi Kasus Sengketa Merek Goto)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Cv. Social Politic Genius (Sign).
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Sari, T. I. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dalam Era Globalisasi 4.0* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 108-124.
- Sigar, B. J., Kalalo, M. E., & Gerungan, A. E. (2023). Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 12(1).
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Tajuddin, M. A., & Jaya, A. E. N. (2023). *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Nem.
- Tama, R. R. (2021). 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).
- Torong, E. R., & Sulistiyono, A. (2023, December). Analisa Yuridis Terhadap Pemegang Merek Dagang Umkm Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu)* (Vol. 3, No. 2, Pp. 69-77).
- Yuliyanto, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Doctoral Dissertation, Undaris).