

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara berdaulat yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan berbentuk Republik. Sejak merdekanya negara Indonesia, Indonesia telah berdiri menjadi negara yang berbentuk hukum. Dimana Indonesia yang dinyatakan sebagai negara hukum berada dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945¹. Dibentuknya Indonesia sebagai negara hukum adalah, meski kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, tetap dibatasi oleh hal yang bernama hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki dua sistem kedaulatan, yakni negara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dimana kedaulatan Indonesia dari rakyat dan hukum tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pada Pasal tersebut menyebutkan bahwa rakyat memegang kedaulatan dan dapat melaksanakan kedaulatan tersebut menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dikarenakan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Meski demikian, rakyat yang memegang kedaulatan tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Dasar agar tidak terjadi ketimpangan hak dan kewajiban.

Selain itu, terkait dengan negara hukum yang menjadi istilah sebutan negara Indonesia yang berada pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang 1945 adalah, rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku dalam

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 ayat (3).

melaksanakan kewajibannya agar setiap perbuatan yang diperbuatnya tidak bertentangan dari Undang-Undang Dasar. Selain itu, Indonesia yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka adalah, unsur pemerintahan dan negara Indonesia harus mengacu dan berpedoman atas kaidah-kaidah hukum yang dibentuk bukan dari kepentingan lain, melainkan kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Karena dalam melaksanakan tindakan dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah harus dilandasi peraturan hukum yang berlaku, dimana perbuatan-perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan².

Selain Indonesia yang merupakan negara hukum, Indonesia juga sebagai salah satu negara yang menganut konsep “*Welfare State*”, dimana dalam Bahasa Indonesianya adalah Negara Kesejahteraan. Konsep “*Welfare State*” ini adalah gagasan untuk negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dimana pemerintahan suatu negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, yakni dengan mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lainnya. Hal ini terjadi karena suatu negara yang menerapkan konsep “*welfare state*” mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah sosial. Konsep “*Welfare State*” ini digunakan oleh beberapa negara- negara di dunia seperti Inggris dan Jerman. Selain kedua negara tersebut, Indonesia yang merupakan negara hukum juga mengadopsi konsep-konsep negara

²Erica Khairani, “Indonesia Adalah Negara Hukum” <https://osf.io/e5kyx>, diakses 4 Oktober 2023.

“*welfare state*” dan dapat dilihat pada contoh yang ada seperti penjelasan umum yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Dimana penjelasan dalam Undang-Undang 1945 yang jika ditelisik isinya secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya³.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, Indonesia yang merupakan negara hukum melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan pada pembangunan hukum dan perkembangan hukum itu sendiri yang tidak lepas dari perkembangan politik hukum. Hal tersebut dikarenakan bahwa, hukum merupakan:

1. Produk politik yang harus dibentuk.
2. Dibentuknya hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapannya sehingga adanya pelayanan hukum.
3. Diadakannya hukum adalah juga harus ditegakan agar tercapainya keadilan dalam pelayanan hukum.
4. Hukum yang diterapkan setelah selesai dibuat juga harus mendapat dukungan politik sesuai dengan yang berlaku secara arif dan bijaksana.

Dikembangkannya hukum yang sesuai dengan hal tersebut adalah, dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi dan ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip yang diatas tersebut dapat dilaksanakan dengan diperhatikannya asas legalitas, yakni asas negara hukum. Karena asas legalitas

³V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab konsep Negara Welfare State dan Tantangannya,” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. (Agustus 2020), hlm. 24-25.

memiliki sifat yang spesifik karena berkaitan dengan wewenang pemerintahan⁴. Oleh karena itu, karena Indonesia memiliki kewenangan dalam melaksanakan kewenangan dalam pemerintahan, Indonesia yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 juga menggunakan Undang-Undang yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda ketika masih dijajah. Undang-Undang peninggalan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang peninggalan Belanda yang diberlakukan di Indonesia tersebut terdiri dari Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan bahwa, Undang-Undang tersebut berkaitan dengan suatu Merek yang merupakan hak kekayaan intelektual⁵. Karena Merek merupakan salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi, dan berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi pemasaran baik bisnis maupun nirlaba, pemanufaktur maupun penyedia jasa, dan organisasi baik lokal, regional maupun global. Merek adalah manifestasi suatu barang dan jasa yang digambarkan dalam bentuk wujud. Bentuk Merek yang digunakan dalam barang dan jasa tersebut memiliki berbagai macam bentuk. Jika dilihat dari sejarah, peraturan perundang-undangan pada bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini, sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial, yakni pada tahun 1840. Dimana pada tahun tersebut, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang disebutkan diatas

⁴Sarudi. "INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM" <http://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id>, diakses 4 Oktober 2023.

⁵Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual" <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses 24 Agustus 2023.

dikeluarkan pada tahun 1844 untuk pertama kalinya. Setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang lagi yakni, Undang-Undang Merek yang dikeluarkan pada tahun 1885, Undang-Undang Paten yang dikeluarkan pada tahun 1910, Undang-Undang Hak Cipta yang dikeluarkan tahun 1912. Dimana pada masa tersebut, Indonesia masih dalam nama “*Netherlands East Indies*” yang dikarenakan masih berada dibawah kekuasaan Belanda. Ketika Indonesia masih menggunakan nama tersebut, Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia juga menjadi anggota “*Paris Convention for the protection of Industrial Property*” sejak tahun 1888 dan juga anggota “*Berne Convention for the protection of literary and artistic works*” sejak tahun 1914⁶.

Ketika Jepang datang dan menguasai Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual tetap berlaku. Namun setelah Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjajahan Jepang dan Belanda, peraturan mengenai Merek di Indonesia dimulai dengan Indonesia yang membuat peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan⁷. Kemudian seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut dilakukan perubahan dan penyempurnaan, yakni pada tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya pada tahun 1997, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Dimana Undang-Undang

⁶Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” *Jurnal Ius Constituendum* 5 Nomor 1 (April 2020), hlm. 57.

⁷*Ibid*

Nomor 14 tahun 1997 memuat ketentuan tentang penyempurnaan, penambahan, dan perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992⁸. Selanjutnya, untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, diperlukan peraturan yang memadai tentang Merek, oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek⁹.

Karena, Merek adalah tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan juga merupakan jaminan mutu. Merek yang direpresentasikan sebagai tanda pengenal tersebut bisa dalam bentuk Merek dagang atau jasa. Hal ini dilakukan karena Merek dagang digunakan sebagai pembeda untuk pembeda terhadap barang-barang yang dibuat oleh perusahaan lain karena ikut bersaing. Sedangkan untuk Merek jasa, direpresentasikan sebagai pembeda pada perdagangan yang sejenis¹⁰. Selain itu, Merek juga termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan ide ataupun karya dari kemampuan intelektualnya. Setelah apa yang dipikirkannya dimanifestasikan dalam suatu bentuk Merek dalam kenyataan, apa yang dihasilkannya memiliki nilai ekonomi dan harus dilindungi oleh hukum. Karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mendapat perhatian dan diakui oleh negara-negara secara global serta organisasi internasional. Dimana kekayaan intelektual tersebut juga diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang diantaranya adalah, "*Paris Convention 1883*", "*Berne Convention 1886*", "*Universal Copyright Convention (UCC)*", "*Convention Establishing The World Intellectual Property*

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2010), hlm. 402.

⁹ *Ibid.*, hlm. 405.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 321.

Organization (WIPO)”, “*Patent Cooperation Treaty (PCT)*”, “*The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs*” dan terakhir adalah “*The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*”) yang berasal dari “*World Trade Organization (WTO)*”¹¹.

Organisasi yang bernama “*World Trade Organization (WTO)*”, merupakan organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan perdagangan antar negara untuk menjadi semakin mudah dan terbuka. Selain itu, “*World Trade Organization*” juga memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia, dimana hal tersebut merupakan perjanjian yang disepakati oleh semua pihak yang menginginkan tercapainya tujuan sistem perdagangan multilateral dalam pembukaan “*Marrakesh Agreement*” yang isinya merupakan penetapan “*WTO*”¹². Dimana “*WTO*” merupakan organisasi internasional yang memiliki banyak pihak yang akan berperan penting dalam menentukan perdagangan dunia di masa mendatang, dimana hal tersebut merupakan hasil dari perundingan pada putaran Uruguay yang dilakukan pada tanggal 15 April 1994¹³.

Merek yang dibuat harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman. Hal tersebut dilakukan karena Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk mendaftarkan Merek yang dimohonkan

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 14-15

¹² “Sejarah *World Trade Center*”, < <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>>, diakses 6 Oktober 2023

¹³ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Setara Press, 2017), hlm 17

oleh Pemilik Merek¹⁴. Terkait dengan merek yang didaftarkan, Merek yang didaftarkan tersebut harus diajukan oleh pemohon atau kuasa kepada Menteri dalam Bahasa Indonesia, baik secara elektronik, maupun bukan elektronik, dimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹⁵. Dalam Pendaftaran Merek sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) yang dilakukan oleh pemohon atau kuasa kepada Menteri tersebut, permohonan pendaftaran merek juga harus dicantumkan dengan:

1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika kuasa yang mengajukan.
4. Merek yang didaftarkan dalam bentuk warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam permohonan diajukan dengan hak prioritas.
6. Kelas barang dan jasa serta uraian jenis barang dan jasanya.

Pencantuman tersebut terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹⁶. Selain itu, merek yang digunakan dalam kegiatan usaha, juga memiliki fungsi untuk dibedakan dengan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang sebagai tanda pengenal barang. Merek pada umumnya dilihat dari pihak produsen, pedagang dan

¹⁴ Muhammad, *loc. cit.*

¹⁵ Indonesia, *Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No.23 Tahun 2016, LN No 252 Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps. 4. ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang dan indikasi geografis*, UU No 20 Tahun 2016, LN No252 Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps 4 ayat (2).

konsumen. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksi untuk kualitas, kemudahan pemakaian dan hal-hal lain yang berkenaan dengan teknologi. Dari sisi pedagang, merek digunakan sebagai tujuan untuk mempromosikan barang dagangannya untuk memperluas penjualan di pasaran. Terakhir dari sisi konsumen, Merek digunakan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang dibeli. Merek dalam perkembangan zamannya terus berkembangsesuai era globalisasi dan teknologi. Hal ini dikarenakan bahwa Merek adalah tandayang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dan 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari2 atau lunsur lebih untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orangatau badan hukum, dimana hal ini ada dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹⁷.

Merek yang dibuat dari hasil inovasi dan pengembangan teknologi juga harus diberi perlindungan hukum. Diperlukannya perlindungan hukum adalah agar tidak ditiru oleh pihak lain di kemudian hari. Karena di era 4.0, dengan adanya dukungan perkembangan industri dan perdagangan, menjadi penting karena industri dan barang dagangan diberikan tanda pengenal untuk memasarkan barang-barang. Dalam hal perdagangan, Merek merupakan tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan juga jaminan mutu. Merek juga dibagikan menjadi 2 jenis yang berbeda, yakni Merek dagang dan jasa.

¹⁷ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, (April 2020): 52

Perbedaannya adalah, Merek dagang adalah hal yang diperuntukan sebagai pembeda barang-barang yang sejenis yang perusahaan lain buat. Sedangkan untuk Merek jasa, diperuntukan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan adanya merek pada suatu barang, seseorang dapat langsung mengetahui dengan melihat, membaca, dan mendengarnya secara bentuk dan kualitas barang atau jasa yang oleh pembuat perdagangan¹⁸.

Dikarenakan barang yang diperdagangkan memiliki Merek, dimana Merek tersebut harus dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Didaftarkannya Merek tersebut adalah untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Merek. Sebagai bukti bahwa Merek sudah didaftarkan, maka konsekuensinya adalah, Merek yang didaftar harus digunakan sesuai dengan permintaan pendaftaran. Karena Undang-Undang Merek juga menghendaki pemilik merek untuk bersikap jujur dalam menggunakan Merek, yakni Merek tersebut dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa dan sama bentuknya dengan Merek yang dipergunakan. Apabila Merek yang didaftarkan tidak dipergunakan sesuai yang Undang-Undang tetapkan, Merek yang didaftarkan harus dihapus.¹⁹

Karena suatu Merek yang digunakan dapat dilakukan penghapusan atas Prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek tersebut dihapus apabila:

- a. Memiliki persamaan pada indikasi geografis secara keseluruhan atau pokoknya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 53.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 54.

- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, ketertiban dan kesusilaan.
- c. Memiliki persamaan terhadap budaya tradisional, warisan budaya, yang tidak berbenda, atau yang logo yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Penghapusan tersebut dapat dilakukan apabila sudah mendapat rekomendasi dari komisi banding merek. Tetapi, pemilik merek dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila merasa keberatan dengan keputusan penghapusan oleh Menteri.

Perlindungan terhadap Merek juga berkembang dalam bidang perdagangan dan industri, dimana teknologi juga memiliki peran dalam proses pembuatannya, apabila produk tersebut beredar dengan menggunakan Merek di suatu pasar, maka produk yang dipasarkan tersebut harus diberi perlindungan hukum dari tindakan melawan hukum yang berpotensi terjadi, dimana pada akhirnya menjadi kebutuhan untuk melindungi Merek²⁰.

Walaupun suatu Merek yang sudah ada harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik merek, namun pendaftaran Merek oleh pemilik Merek tidak menghindari pelanggaran Merek, karena dapat terjadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena apabila suatu Merek digunakan digunakan tanpa Hak Atas Merek dengan maksud mengambil keuntungan atas Merek dari suatu produk dalam berbagai bentuk yang contohnya seperti pembajakan yakni merek palsu atau

²⁰ *Ibid.*, hlm 57.

pemanfaatan reputasi yakni terjadi persamaan pada Merek yang mempunyai reputasi pada konsumen, hal tersebut tentu melanggar hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada negara tidak terbatas pada suatu merek saja, melainkan kepada konsumen yang menginginkan produknya aman, nyaman dan terjamin dalam Merek yang asli sehingga tidak terkecoh dengan barang yang palsu mereknya²¹. Pada dasarnya, hak Merek akan timbul dan dilindungi oleh Hukum ketika sudah berhasil melewati proses pemeriksaan dan didaftarkan, namun kenyataannya seringkali ditemukan kasus dimana ada pihak lain yang memperlakukan sebuah Merek yang sudah terdaftar karena salah satu pihak merasa mereka adalah pemilik hak atas merek tersebut dan kemudian mengajukan pembatalan terhadap Merek tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti salah satu persengketaan merek yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pengusaha bernama MOHINDAR H.B dengan PT MANGGALA PUTRA PERKASA yang diputus dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 13 Desember 2022, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Persoalan antar kedua pihak tersebut dimulai ketika Mohindar HB (Penggugat) pemegang merek “*POLOBYRALPHLAUREN*” menggugat PT Manggala Putra Perkasa (Tergugat) karena merasa bahwa pihak tergugat telah menjiplak atau meniru Merek miliknya tersebut ke dalam 6 Merek milik Tergugat dan merasa keberatan dan dirugikan atas pendaftaran merek di

²¹ *Ibid.*, hlm 58.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Merek-merek terdapat yang terdaftar tersebut adalah:

1. LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA dengan nomor pendaftaran IDM000099368. Dimana merek ini diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 15 November 1999, dan baru didaftarkan pada 22 November 2006.
2. R.L.P.C POLO dengan merek nomor IDM000274575. Dimana merek ini diajukan permohonan pendaftaran pada 8 April 2008, dan baru didaftarkan pada tanggal 5 Oktober 2010.
3. NAVYPOLORALPHLAUREN. Dengan nomor pendaftaran nomor IDM000031864. Dimana merek ini diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 23 Januari 1995, dan baru didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2015.
4. R.L.P.C POLO. Dengan nomor pendaftaran IDM000646948. Dimana merek ini diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 6 Juni 2017, dan baru didaftarkan pada tanggal 1 Juli 2019.
5. LUKISAN. Dengan nomor IDM000556307. Dimana merek ini diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 20 Mei 2015, dan baru didaftarkan pada tanggal 19 Juni 2017.
6. NAVIPOLORALPHLAUREN. Dengan nomor IDM000636356. Dimana merek ini diajukan permohonan

pendaftaran pada tanggal 6 Juni 2017, dan baru didaftarkan pada tanggal 29 November 2018.

Penggugat merupakan pemegang Hak Atas Merek “*POLOBYRALPHLAUREN*” berdasarkan pengalihan hak dari Jon Whiteley pada saat Penggugat membeli Sebagian dari perusahaan Jon Whiteley beserta Merek dagang Daftar Nomor 173934 pada tanggal 3 Maret 1986 dan Logo Orang dengan Menunggang Kuda di bawah daftar Nomor 173934 tertanggal 20 November 1982 dan telah mencatatkan pengalihan tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada saat itu tertanggal 1 Oktober 1986.

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

Bahwa walaupun sangat mengetahui bahwa Penggugat adalah pemegang Hak yang sah atas Merek “*POLOBYRALPHLAUREN*” dan Logo Orang Menunggang Kuda, Tergugat secara terus menerus mendaftarkan dan memiliki pendaftaran merek Lukisan Orang Menunggang Kuda dan Merek-Merek yang memiliki persamaan dengan Merek “*POLOBYRALPHLAUREN*” untuk jenis barang yang identik. Penggugat juga menemukan merek-merek milik Tergugat

yang tidak hanya menyerupai dengan Merek milik Penggugat, tetapi juga dengan meniru secara terang-terangan merek milik Penggugat persamaan antara merek-merek milik Tergugat dengan Merek Penggugat adalah bukan suatu kebetulan semata Perpaduan Logo Orang Menunggang Kuda dan Merek yang memiliki persamaan dengan “*POLOBYRALPHLAUREN*” secara jelas bukan kebetulan semata dan hanya bisa terjadi karena Tergugat terinspirasi dan sangat mengetahui dan oleh karenanya meniru merek milik Penggugat.

Adapun putusan hakim di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek “*POLOBYRALPHLAUREN*” dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25, bahwa tergugat beriktikad tidak baik dalam pendaftaran 6 (enam) merek milik tergugat diatas dan memerintahkan kepada turut tergugat yakni Pemerintah Republik Indonesia c.q, Kementrian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, c,q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan 6 (enam) merek yang telah didaftarkan oleh tergugat.

Selanjutnya Pihak tergugat kemudian mengajukan Kasasi namun putusan Mahkamah Agung kembali menguatkan menguatkan putusan sebelumnya yaitu putusan nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dan menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi yakni PT MANGGALA PUTRA PERKASA. Terkait dengan kasus Mohindar H.B dengan PT MANGGALA PUTRA PERKASA, Mohindar H.B selaku pemegang sah atas merek

POLOBYRALPHLAUREN yang sudah diberi lisensi oleh Jon Whitley pada 1 Oktober tahun 1986, berhak untuk menggugat PT MANGGALA PUTRA PERKASA karena, PT MANGGALA PUTRA PERKASA terbukti meniru dan menjiplak Merek milik MOHINDAR H.B. berdasarkan kasus tersebut, maka MOHINDAR H.B dapat mengajukan gugatan terhadap PT MANGGALA PUTRA PERKASA. Dimana MOHINDAR H.B dapat mengajukan gugatan yang berada dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Untuk barang dan yang sejenis, dan pada huruf bnya mengatakan bahwa “penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”. Dimana dalam kasus ini, Tergugat yakni PT MANGGALA PUTRA PERKASA diminta untuk menghentikan semua usaha yang berkaitan dengan penggunaan mereknya, karena tergugat tersebut memiliki kemiripan dan menyerupai merek milik MOHINDAR H.B selaku Penggugat²².

Kasus lain yang memiliki persamaan seperti kasus Mohindar H.B yang bersengketa dengan PT MANGGALA PUTRA PERKASA adalah, kasus pencurian identitas merek terhadap Merek *Levi's*. Dimana merek yang bernama *Levi's* ini digunakan secara illegal digunakan oleh perusahaan yang bernama *AIMCO*. Selain digunakan secara illegal, perusahaan *AIMCO* yang memproduksi

²²Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No 20 Tahun 2016, LN No 252 Tahun 2016, TLN No. 5953. Ps 83.

celana jeans yang berbasis di Jakarta juga melakukan pelanggaran Merek, yakni dengan meniru desain terkenal yang bernama *Arcurate Stitching*, dimana nama merek ini sudah didaftarkan dibawah merek dagang yang bernama *Levi Strauss & Co*. Terkait hal tersebut Sameer Koul selaku *Country Manager Indonesia Strauss & Co* membuka suara bahwa pihak yang meniru desain *Arcuate Stitching* sudah diberikan peringatan untuk menghentikan produksi. Selain itu, Sameer Koul juga memperingatkan bahwa jika pihak yang melakukan peniruan tidak menanggapi peringatan dan masih melakukan pelanggaran merek, maka pihaknya akan membawa masalah tersebut kepada meja hijau, yakni di pengadilan.

Hal ini dikarenakan Merek dagang milik *Levi Strauss & Co* yang bernama *Archuate Stitching* sudah terlindungi dan sudah terdaftar di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut tetap membawa pihak *AIMCO* ke meja hijau dan *AIMCO* dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus *Levi Strauss & Co* ini memiliki kaitan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemilik Merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak dan persamaan pada pokok atau keseluruhannya yang sejenis. Pada huruf B menyebutkan bahwa Merek yang digunakan tanpa hak yang memiliki persamaan juga dapat diperintahkan untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan tersebut²³.

²³ Levi Strauss & Co. Tindak Tegas Pihak yang 'Mencuri' Identitas Levi's', <<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/15/levi-strauss-co-tindak-tegas-pihak-yang-mencuri-identitas-levis>>, diakses 5 Oktober 2023.

Hal tersebut dikarenakan *AIMCO* telah menggunakan merek dagang *Levi Strauss & Co* yang bernama *Arcuate Stitching* dengan tidak sah, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran merek dan *AIMCO* juga menggunakan merek *Arcuate Stitching* tersebut tanpa persetujuan dari pihak *Levi Strauss & Co*. Tujuan *Levi Strauss & Co* MENGGUGAT *AIMCO* tersebut adalah, *Levi Strauss & Co* tahu bahwa Merek dagang yang bernama *Arcuate Stitching* juga termasuk hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini dikarenakan, Merek yang dipakai oleh suatu perusahaan memiliki fungsi sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang sejenis. Selain itu, Merek juga memiliki arti yang penting sehingga perlindungan terhadap Merek atau Hak Atas Merek kepada pemegang Merek terdaftar. Tetapi untuk mendapat perlindungan Hak Atas Merek, merek tersebut harus sudah didaftar. Karena jika belum terdaftar, maka berpotensi didaftarkan oleh pihak lain.

Terkait dengan perlindungan merek yang didaftarkan. Merek juga memiliki jangka waktu dan Merek juga dapat dipakai oleh pihak lain apabila sudah mendapat persetujuan dan izin dari pihak pemegang untuk menggunakannya. Karena, dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Hak Atas Merek adalah hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Artinya, dari pasal tersebut terlihat bahwa, pihak yang mendaftarkan Merek tersebut memiliki jangka waktu yang tidak lama dan hanya sementara, dan jika ingin memiliki hak eksklusifnya lagi, maka harus

diperpanjang masa janganya waktunya. Tetapi dalam hal lain, pemilik merek juga dapat memberikan izin kepada pihak lain apabila pihak lain ingin menggunakan mereknya²⁴.

Merek juga digunakan oleh perusahaan sebagai tanda yang dikenakan pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Hal ini dikarenakan Merek adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk perlindungan hak Merek dalam kepemilikan. Merek yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan, yakni jika merek tersebut berbentuk 3 dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan. Jika merek tersebut adalah suara, label merek tersebut dilampirkan dalam notasi dan rekaman suara. Jika suara tidak dapat ditampilkan dalam notasi, maka label yang dilampirkan adalah bentuk sonogram. Terakhir jika merek tersebut adalah hologram, maka label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

Dalam hal lain, dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan bahwa penentuan barang dan jasa dapat berupa barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa yang ditentukan berdasarkan:

1. Sifat dari barang dan jasa
2. Tujuan dan metode penggunaan barang
3. Komplementaritas barang dan jasa

²⁴ “Merek Dipakai Orang Tanpa Izin, ke Mana Meminta Ganti Rugi?”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-lt53c90619e8d43/>>, diakses 7 September 2023

4. Kompetisi barang dan jasa
5. Saluran distribusi barang dan jasa
6. Konsumen yang relevan
7. Asal produksi barang dan jasa

Selain itu, merek yang didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum adalah, harus didaftarkan di negara dimana merek tersebut akan didaftarkan. Dalam hal ini, merek yang wajib didaftarkan di negara tujuan produk akan dijual. Terakhir, Merek yang didaftarkan bisa ditolak pendaftarannya apabila memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda dan merupakan nama umum atau lambang yang merupakan milik umum²⁵.

Dikarenakan Merek merupakan hak eksklusif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa Merek yang terdaftar terdapat jangka waktu dan dapat memberikan izin kepada pihak lain, pemilik Merek yang sudah mendaftarkan mereknya memiliki hak untuk menggunakan Merek tersebut dan mencegah pihak ketiga yang menggunakan Merek secara tidak sah atau merek serupa yang membingungkan. Selain itu, terkait dengan Merek yang didaftarkan, merek yang terdaftar juga mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Tetapi jika jangka

²⁵ Fitri Novia Heriani, “5 Hal Penting yang Perlu Diketahui dari Perlindungan Merek”, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/5-hal-penting-yang-perlu-diketahui-dari-perlindungan-merek-lt6048e82271891/?page=>>>, diakses 8 September 2023

waktu tersebut sudah habis, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum²⁶.

Jika dalam hal Merek milik seseorang digunakan tanpa izin atau ditiru oleh orang lain, maka pemilik Merek yang terdaftar ataupun pihak penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga atas penggunaan tanpa Hak Atas Merek dengan persamaan pada pokok atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis. Yakni gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan penggunaan Merek. Selain menyelesaikan gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak yang bersengketa juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain menyelesaikan dalam pengadilan niaga maupun arbitrase, penggunaan Merek yang tanpa hak sama dengan yang terdaftar dapat dikenakan pidana, yakni jika orang tersebut menggunakan Merek yang sama dengan tanpa hak pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua miliar Rupiah), dimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, pada Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjatuhkan hukum bagi orang yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokok dengan merek milik pihak lain. Hukuman yang dijatuhkan bagi pihak yang memiliki

²⁶ Risa Amrikasari, "Adakah Perlindungan Hukum Atas Merek yang Belum Terdaftar?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perlindungan-hukum-atas-merek-yang-belum-terdaftar-lt5d2360e147632/>, diakses 9 September 2023

persamaan merek terdaftar pada Pasal 100 Ayat (2) tersebut berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (Dua miliar Rupiah)²⁷. Terkait dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 merupakan delik aduan termasuk Pasal 101 dan 102 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut. Dimana pada Pasal 101 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa, orang yang tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain juga dipidana 4 tahun penjara dan di denda Rp.2.000.000.000 (Dua miliar Rupiah), dan begitu pula dengan Ayat (2) nya yang menjelaskan bahwa “Orang yang tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya juga diberikan hukuman yang sama, yakni pidana penjara 4 tahun atau pidana denda Rp2.000.000.000 (Dua miliar Rupiah)”. Dari kedua Ayat Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pokoknya, akan dijatuhi hukuman seperti yang disebut pada ayat tersebut. Kemudian pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebutkan bahwa barang atau jasa yang tidak diketahui atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana juga dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 tahun atau denda sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah). Maka dari itu, jika ada pihak yang menggunakan tanda Merek orang lain secara tidak sah, harus dilaporkan

²⁷Bernadetha Aurelia Oktavira, “Adalah Hukuman Jika Tak Sengaja Menggunakan Merek Pihak Lain?”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-hukuman-jika-tak-sengaja-menggunakan-merek-pihak-lain-lt53e08e8a9f330/>>, diakses 8 September 2023

karena dalam hukum juga terdapat yang bernama "*Klacht*" yakni pengaduan. Tetapi dalam hal ini, istilah yang bernama pengaduan berbeda dengan dengan pelaporan. Pelaporan adalah:

1. Pelaporan hanya diajukan ketika berhadapan dengan perbuatan pidana. Sedangkan pengaduan hanya aksi kejahatannya saja.
2. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian. Tetapi dalam hal pengaduan, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mengajukannya. Artinya pengaduan dialami oleh orang yang mengalami kejadian, sedangkan laporan dapat dilakukan siapa saja termasuk saksi.
3. Pelaporan dan pengaduan juga memiliki perbedaan. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk tuntutan pidana. Sedangkan untuk pengaduan menjadi syarat untuk mengadakan tertentu dalam hal-hal kejahatan.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu laporan merupakan hal yang dapat dilakukan oleh siapa yang melihat suatu kejadian yang terjadi dan kemudian dijadikan saksi di pengadilan untuk dimintai keterangannya ketika melihat sesuatu yang terjadi. Sedangkan untuk pengaduan, hal ini merupakan hal yang hanya dilakukan oleh orang tertentu saja. Yakni hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengalami dan merasakan kejadian tersebut terjadi, atau ketika orang tersebut merasa dirugikan oleh pihak lain, maka orang tersebut berhak untuk mengadu untuk mengajukan sebuah gugatan agar pihak yang merugikannya dimintai

keterangannya lebih lanjut²⁸. Contoh lain yang dapat dijadikan sebagai contoh pendaftaran Merek yang sudah terdaftar atau belum adalah merek “*Topping Balm Plus*” dimana dalam contoh ini, jika Merek tersebut sudah terdaftar, maka secara hukum Merek digunakan oleh pihak lain merupakan pelanggaran Hak Atas Merek pihak lain. Tetapi sebaliknya, jika Merek tersebut belum didaftarkan dan ada pihak lain yang menggunakan maka penggunaan Merek tersebut tidak termasuk pelanggaran Merek karena, pelanggaran terhadap suatu Merek hanya terjadi ketika suatu pihak sudah mendaftarkannya dan kemudian digunakan oleh pihak lain tanpa izin dan lisensinya atau dalam hal lain, pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengadakan masalahnya apabila pihak yang merugikan sudah benar-benar merugikan usahanya seperti meniru ataupun menjiplak mereknya sehingga mereknya dapat terlihat mirip seperti merek miliknya. Pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk diajukan ke pengadilan karena pihak yang merugikannya juga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan juga berpotensi menyesatkan konsumen karena hasil jiplakannya²⁹.

Merek juga termasuk hal yang dapat mendapatkan sebuah reputasi. Hal dikarenakan bahwa Merek yang diperoleh melakukan promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran, dan merek tersebut juga berinvestasi di beberapa negara-negara di dunia, dimana investasi tersebut dilakukan oleh pemiliknya dan juga disertai dengan bukti pendaftaran yang dimaksud dalam beberapa negara. Hal

²⁸ Abi Jam'an Kurnia, “Apalagi Pelanggaran Merek Bisa Diproses Tanpa Pengaduan?”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpa-pengaduan-cl7063/>>, diakses 8 September 2023

²⁹ Justisiari P. Kusumah, “Pelanggaran Merek atau Bukan, Cek Dulu Fakta Ini”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-merek-atau-bukan-cek-dulu-fakta-ini-lt62b9656c00886/>>, diakses 8 September 2023.

ini dikarenakan bahwa, Merek yang digunakan pada bidang yang bersangkutan juga memperhatikan pengetahuan umum masyarakat. Karena dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek bisa mendapat penolakan apabila Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain. Oleh karena itu, jika hal tersebut masih belum dianggap cukup, maka lembaga yang bersifat mandiri dapat diperintahkan untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Selain itu, merek yang terkenal yang juga merupakan merek yang dilindungi, juga dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional seperti "*Paris Convention*" dan perjanjian TRIPS. Dimana perjanjian internasional tersebut mensyaratkan kepada anggota-anggota negaranya untuk melindungi Merek terkenal meskipun merek tersebut tidak didaftarkan atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah "*Paris Convention*" terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi dimana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan. Sedangkan dalam "*TRIPS Agreement*", perlindungan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau memungkinkan pemilik merek terkenal berpotensi mendapat kerugian karena kebingungan pasar.

Tetapi terkait dalam hal penegakan hukum dibawah perjanjian TRIPS ini, tidaklah sama di setiap negara. Jadi, apabila Merek tidak digunakan di dalam

wilayah hukum tertentu tetapi pemilik Merek tersebut dapat membuktikan bahwa merek tersebut terkenal atau dikenal pada tempat di dunia, maka pemilik Merek terkenal tersebut dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu. Dimana hal ini memberikan peluang kepada pemilik Merek untuk mencegah pihak lain untuk mendaftarkan mereknya sehingga pihak pemilik Merek tersebut tidak dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Selain aturan “*Paris Convention dan Perjanjian TRIPS*”, “*World Intellectual Property Rights*” juga merupakan badan administratif khusus juga memberikan batasan mengenai Merek terkenal bahwa Merek ditentukan dalam kategori-kategori seperti:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek yang relevan dengan masyarakat.
2. Durasi tingkat dan wilayah geografis pemakaian merek.
3. Durasi tingkat dan wilayah geografis promosi merek.
4. Durasi dan wilayah geografis dari pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek.
5. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek.
6. Nilai merek.

Dimana batasan-batasan tersebut disepakati di dalam “*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*”³⁰.

³⁰ Risa Amerikasari, “Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/>>, diakses 9 September 2023

Selain itu, jika terjadi suatu pelanggaran yakni suatu Merek digunakan oleh pihak lain, pemilik merek dalam melakukan gugatan upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan niaga atau melaporkannya adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian. Selain itu, melalui Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis gugatan dapat dilakukan melalui pengadilan niaga³¹ dan juga dapat menggugat gugatan kepada pihak yang merugikan untuk menghentikan semua perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran. Dimana terhadap gugatan tersebut, pihak yang melakukan pelanggaran dimintakan untuk mengganti rugi merek yang sudah terdaftar terhadap kerugian yang diderita oleh korban, dimana hal tersebut harus dibuktikan di dalam pengadilan³². Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR DARI IKTIKAD TIDAK BAIK PIHAK LAIN” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt Sus-HKI/2023) Perkara antara PT. MANGGALA PUTRA PERKASA dengan MOHINDAR H.B)³³.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016, LN No. 252, Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps. 76 ayat 3

³² Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016, LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953, Ps. 69 ayat 1

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/ Tahun 2023

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang sudah terdaftar dari iktikad tidak baik?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap merek dalam perkara nomor 365 K/Pdt.Sus - HKI/2023 menurut prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Untuk mencari tahu sejauh mana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek yang sudah terdaftar oleh pihak lain dari tidak baik di masa mendatang.
2. Untuk mencari tahu apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan nomor 365 K/Pdt.Sus – HKI/2023 sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pembahasan dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek yang sudah terdaftar dari pihak lain yang memiliki iktikad tidak baik yang dapat merugikan usaha pemegang hak atas merek tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pembahasan penelitian ini adalah, diharapkan dapat dijadikan referensi dan pengetahuan mengenai Perlindungan Merek, khususnya bagi para pemegang Merek yang akan mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi secara sistematis dengan mengelompokkan menjadi beberapa SUB-BAB: yang diantaranya sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini, penulis juga menguraikan konsep penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta ketentuan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, bab mengenai tinjauan pustaka menguraikan informasi yang terbagi menjadi oleh dua oleh penulis, yaitu landasan teoritis dan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis membahas hal-hal mengenai jenis penelitian, teknik jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sesuai dengan topik diangkat dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa studi kasus putusan yang dipilih penulis. Penulis melakukan analisa pada kasus yang pernah terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan yang lainnya dan kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini, menguraikan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan juga penulis memberikan saran dan pemikiran yang dilakukan.

