

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perdagangan, dikarenakan perkembangan globalisasi yang ada, bahwa setiap perkembangan waktu berkembang pula teknologi dalam dunia perdagangan yang dimana dalam hal ini merek memiliki peran yang penting dalam dunia perdagangan, maka dari itu diperlukan kepastian hukum dengan standar esensial yang harus mematuhi regulasi merek di Indonesia.

Bahwa dalam hal perdagangan<sup>1</sup>, “baik yang melibatkan produk maupun pelaku usaha, sering muncul konflik atau masalah terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk merek. Bahwa merek merupakan menjadi sebuah identitas yang melekat pada suatu produk, berfungsi untuk membedakan produk tersebut dari barang atau produk serupa, sekaligus menjadi ciri khas yang mencerminkan citra merek tersebut.” Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik di pasar nasional maupun internasional. Hak Kekayaan Intelektual sendiri tidak hanya mencakup merek, tetapi juga meliputi desain, rahasia dagang, tata letak, dan elemen lainnya yang telah terdaftar di Direktorat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>1</sup> Syahriah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, (2016), hal 107-123

Bahwa adanya perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sudah bukan merupakan hal yang baru.<sup>2</sup> Bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi pihak lain untuk menggunakannya.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>4</sup> Hukum Kekayaan Intelektual memiliki tujuan untuk melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta, pendesain atau investor yang dieksplotasi oleh pihak lain secara tanpa ijin. Selain itu, hukum Kekayaan Intelektual juga melindungi merek milik seseorang maupun perusahaan yang mewakili reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa informasi yang dinilai bisnis karya yang muncul dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra; seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Sistem Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yang memiliki pengertian bahwa hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu sebagai penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya serta agar orang lain memiliki dorongan untuk mengembangkannya.<sup>5</sup>

Bahwa pada perdagangan internasional, peranan merek menjadi sangat penting, sejalan dengan adanya konvensi internasional yang telah

---

<sup>2</sup> Yulia, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), hal.1

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.74

<sup>4</sup> Rahma Fitri, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal 2.

<sup>5</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No. 3, (2017), hal. 305

diratifikasi di Indonesia,<sup>6</sup> terutama dalam hal “menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk lebih meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi, membutuhkan suatu undang-undang tentang merek yang memadai.” Pengaturan merek yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang saat ini berlaku sebagai hukum positif Indonesia yang mengatur soal merek dan indikasi geografis.

Bahwa merek merupakan bentuk identitas yang melekat pada suatu produk,<sup>7</sup> yang “berfungsi untuk membedakan produk tersebut dari barang atau produk serupa, sekaligus menjadi ciri khas yang mencerminkan citra merek tersebut. Dalam dunia bisnis, merek dagang memiliki peran krusial dalam membentuk citra perusahaan sekaligus memenangkan persaingan pasar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami secara mendalam hak-hak serta perlindungan hukum yang terkait dengan merek dagang mereka.” Selain itu, perusahaan juga perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga kekuatan dan nilai merek dagang tersebut.

Bahwa menurut Penulis perusahaan harus cermat dalam memilih merek dagang yang akan digunakan. Merek dagang yang efektif sebaiknya mudah diingat, mudah diucapkan, dan mudah dikenali oleh masyarakat. Bahwa

---

<sup>6</sup> Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal. 60

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 63

merek tersebut perlu relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan sekaligus mampu membangun citra positif bagi perusahaan walau di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, merek dagang dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Merek dagang yang kuat dan terdaftar secara legal mampu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam meraih pasar.

Bahwa oleh sebab itu menurut Penulis, hal ini menjadi perhatian serius terhadap adanya perlindungan hukum dan pemanfaatan merek dagang menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis di masa mendatang. Bahwa dalam hal ini pengaturan yang mengatur mengenai merek dalam pasar menjadi salah satu upaya menstabilkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan memiliki perlindungan kepada konsumen dan juga kepada pelaku usaha. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis, Rohaini menjelaskan<sup>8</sup> “bahwa merek merupakan sebuah tanda yang dimana dapat ditunjukkan, satuan huruf, gambar berwarna yang dari gabungan-gabungan tersebut menjadikan sebuah identitas, dalam hal tersebut menjadikan merek sebagai pembeda terhadap produk yang satu dengan yang lainnya baik secara individu maupun secara badan hukum dalam kegiatan usaha barang dan atau jasa.”

Bahwa adanya kemiripan dan/atau persamaan pada suatu merek dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang mungkin

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 64

menganggap bahwa produk tersebut berasal dari merek yang sama atau memiliki keterkaitan, padahal sebenarnya berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiripan tersebut meliputi kesamaan elemen utama pada merek, yang menciptakan asosiasi antara produsen dengan merek tersebut.

Bahwa seperti halnya pada Polo Ralph Lauren.<sup>9</sup> Bahwa Penulis ingin menjelaskan sejarah singkat dari merek Polo Ralph Lauren. “Bahwa asal-usul dari Ralph Lauren Corporation mulai dengan pakaian pria lahir pada tahun 1939 sebagai Ralph Lifshitz lalu kemudian mengubah namanya menjadi Ralph Lauren di New York, untuk orang tua Yahudi dari Uni Soviet, Lauren mengejar karir di busana pria dan telah mendapatkan latar belakang yang bekerja untuk merek pakaian lain. Setelah menerima pinjaman \$50.000 (Lima puluh ribu dolar amerika) untuk mewujudkan visinya. Pada tahun 1969, ia memiliki toko butik dalam departemen store di Manhattan merilis pakaian untuk wanita yang disesuaikan dengan gaya pria klasik dan pertama kali digunakan dengan lambang Polo. Bahwa pada tahun 1971, Polo Ralph Lauren meluncurkan koleksi wanita pertama tentang pakaian dan toko yang berdiri sendiri pertama dibuka di kota California, perusahaan memasuki pasar Eropa dan pergi pada tahun 1981 dengan membuka toko di *New Bond Street* di *West End London*, pada garis Polo Sport diperkenalkan Pada pada tahun 1993 dan pada tahun 1997 perusahaan sudah masuk pada bursa efek New York.”

---

<sup>9</sup> Detikfinance, maret 5, 2024. “Jalan Hidup Bos Polo, Dulu Tak Mampu Beli Baju Kini Jadi Raja <https://finance.detik.com/sosok/d-7225347/jalan-hidup-bos-polo-dulu-tak-mampu-beli-baju-kini-jadi-raja-fashion>. diakses pada 26/08/2024, hal.1

Bahwa pada merek lainnya saat diberi nama perusahaan Ralph Lauren<sup>10</sup> pada awal abad ke-21, “pada awalnya bernama Polo Ralph Lauren Corporation, tetapi dalam tahun-tahun berikutnya Polo dalam nama untuk dijatuhkan mencerminkan kehadiran perusahaan lain di dalam konsep luar garis Polo. Garis Polo asli dari tetap sebagai merek unggulan perusahaan. Ralph Lauren Corporation mengelola beberapa merek lain juga, termasuk merek Ralph Lauren Black Label, merek Ralph Lauren Purple Label, merek Ralph Lauren Blue Label, merek Lauren Ralph Lauren Club Monaco, dan lain sebagainya. Bahwa pada Tahun 2007, Ralph Lauren memiliki Lebih dari 35 toko cabang di Amerika Serikat dan di negara lainnya seperti di London, Milan, Tokyo, Moskow. Pada tahun itu juga, Ralph Lauren melakukan ekspansi besar-besaran terhadap Ralph Lauren demi menaikkan nilai evaluasi dari perusahaan. Bahwa pada saat itu, pendapatan perusahaan mencapai 4.2 miliar dolar amerika dan pada tahun 2010, Ralph Lauren dibuka sebuah toko di Paris. Pada September 2013, Organisasi tersebut telah mengumumkan Perubahan terhadap Ralph Lauren secara luar biasa.”

Bahwa dalam hal ini Penulis ingin membahas terhadap sengketa merek Polo by Ralph Lauren dengan Polo Ralph Lauren yang ada di Indonesia. Bahwa Penulis akan menjelaskan kronologis awal mula permasalahan pada sengketa antara merek Polo by Ralph Lauren dan Polo Ralph Lauren berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 2

83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022<sup>11</sup>, pada bagian duduk perkara menjelaskan bahwa “berawal pada Tahun 1986 seorang bernama John Whiteley menjual secara dibawah tangan yakni merek Ralph Lauren dengan nomor daftar 173934 kepada Mohindar H.B, yang dimana merek tersebut telah di daftarkan oleh John Whiteley pada Tahun 1983 pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Bahwa setelah John Whiteley menjual merek Ralph Lauren tersebut kepada Mohindar H.B, John Whiteley menjual merek Ralph Lauren kepada Fani Bahbra yang merupakan Komisaris utama dari PT. Manggala Putra Perkasa (MPP), bahwa hal ini yang menjadikan titik mula adanya permasalahan terhadap sengketa merek Polo by Ralph Lauren dan merek Polo Ralph Lauren.

Bahwa seiring berjalannya waktu pada Tahun 1993 terjadilah perselisihan diantara Mohindar H.B dan PT. Manggala Putra Perkasa dikarenakan adanya dua kepemilikan dari merek Ralph Lauren, yang dimana dalam persidangan perkara tersebut yakni pada sidang dengan Nomor perkara Nomor 436/Pdt.G.D./1993/PN dimenangkan oleh pihak Mohindar H.B dengan dasar Majelis Hakim mempertimbangkan siapa yang membeli terlebih dahulu dan juga siapa yang mendaftarkan merek Ralph Lauren terlebih dahulu, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutuskan Mohindar H.B sebagai pemilik dari merek Ralph Lauren.”

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022, hal. 3

Bahwa seiring berjalannya waktu pada Tahun 1995, Mohindar H.B<sup>12</sup> sebagai pemilik dari “merek Ralph Lauren dengan nomor daftar 173934 digugat oleh PT. Prima Pantes Garmen terhadap merek Ralph Lauren dengan nomor daftar 173934 milik Mohindar H.B, yang dimana dalam hal gugatan tersebut diajukan dengan dasar gugatan bahwa merek Ralph Lauren akan dihapus karena selama tiga Tahun berturut-turut merek Ralph Lauren tidak pernah dipergunakan.”

Bahwa pada akhirnya berjalan proses persidangan<sup>13</sup> pada “Nomor Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt., Majelis Hakim menghapus merek dari Ralph Lauren dengan nomor daftar 173934 milik Mohindar H.B, yang dimana setelah adanya Putusan tersebut Mohindar H.B mengajukan upaya hukum Kasasi namun upaya hukum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.” Bahwa pada akhirnya pada Tahun 1999 kepemilikan dari merek Ralph Lauren dengan daftar nomor 173934 milik Mohindar H.B dihapuskan dari daftar merek. Seiring berjalannya waktu bahwa pada Tahun 2006 PT. Manggala Putra Perkasa mengajukan pendaftaran dari merek Polo Ralph Lauren ditambah dengan logo orang menunggang kuda pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Bahwa seiring berjalan waktu pada Tahun 2016 PT. Manggala Putra Perkasa dan/atau (MPP) mensubstitusikan hak atas merek Polo Ralph Lauren tersebut kepada PT. Polo Ralph Lauren Indonesia untuk menjalankan usahanya

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 140/Pdt.G/1995/PN Jkt. hal. 2

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.11

sebagai produk yang menjual pakaian. Bahwa dalam dunia bisnis atau dunia usaha seringkali dijumpai adanya suatu sengketa mengenai Kekayaan Intelektual khususnya sengketa mengenai Merek, seperti sengketa Merek Polo by Ralph Lauren antara PT. Polo Ralph Lauren Indonesia dengan Mohindar H.B dan Para Tergugat dan/atau Para Tergugat lainnya sebagaimana perkara perdata khusus yang tertulis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022.

Bahwa dalam sengketa merek sebagaimana dalam seluruh Putusan Pengadilan dalam perkara sengketa merek Polo by Ralph Lauren dan Polo Ralph Lauren, adalah mengenai pembatalan atau penghapusan Merek sebagaimana dalam gugatan PT. Ralph Lauren Indonesia yang dalam perkara tersebut bertindak sebagai Penggugat yang memohon dalam petitumnya agar merek Polo by Ralph Lauren milik Saudra Mohindar H.B untuk dibatalkan atau dihapus dengan dasar alasan yaitu adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa mengingat kembali merek merupakan bentuk identitas yang melekat pada suatu produk, berfungsi untuk membedakan produk tersebut dari barang atau produk serupa, sekaligus menjadi ciri khas yang mencerminkan citra merek tersebut. Bahwa merek berperan sebagai identitas dan jaminan dari

produsen kepada konsumen terkait kualitas produknya. Dengan adanya jaminan ini, merek dapat membangun kepercayaan publik terhadap produk tersebut.

Bahwa berkaitan dengan sengketa merek Polo by Ralph Lauren tersebut Penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara Putusan Majelis Hakim dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga Penulis merasa tertarik untuk membahas serta menganalisis secara yuridis mengenai penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek Polo by Ralph Lauren.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa Merek “Polo by Ralph Lauren” yang terdapat Persamaan pada Pokoknya dan/atau keseleruhan?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022 dan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 antara merek Ralph Lauren dengan Polo by Ralph Lauren?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dapat dicapai didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Untuk memahami konsep Persamaan Pada Pokoknya dan/atau keseluruhannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam perkembangan perlindungan merek terhadap persamaan pada pokoknya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian yang diharapkan bagi Penulis, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara teori maupun

praktek sebagai ilmu yang dapat dijadikan referensi untuk perkuliahan, dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan lain kepada peneliti selanjutnya atau para akademis yang memiliki topik penelitian serupa baik dalam kajian maupun referensi penelitian.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan dibuat guna memberi informasi secara rinci mengenai pembahasan yang terdapat pada setiap bab. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yakni:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal yang menerangkan Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka, meliputi pengertian sistem yang mencakup konsep dasar teori, serta pengertian teori permasalahan yang diambil, tinjauan konseptual.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian meliputi pengertian metode Penelitian, jenis penelitian, jenis data, bagaimana cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.