

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian

4.4.1 Peraturan-peraturan dan konsep mengenai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni pada Pasal 21 yang berbunyi:

Ayat 1

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Ayat 2

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

Ayat 3

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Ayat 4

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Bahwa dalam hal ini penerapan dari Pasal 21 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana terhadap pelaksanaan persamaan pada pokoknya diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 16 Ayat 2

“Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. indikasi geografis terdaftar.”

Pasal 17 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat 1

“Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu

dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Ayat 2

“Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.”

Bahwa mengenai adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya, menurut Rahmi Janed⁴³ terhadap adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya “dilihat yang paling utama di saat kedua merek yang memiliki kesamaan inti, yang dapat menyebabkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) konsumen.” Faktor ini berkaitan dengan konsep “*a likelihood of confusion*” yang dimana kesamaan inti dalam hal ini yakni adanya unsur dominan terlihat secara kasat mata.

4.4.2 Peraturan dan penjelasan (*first to file*)

⁴³ Rahmi Janed, *Op.Cit.*, hal. 231

Bahwa sistem (*first to file*), dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 Angka 5 yang menyebutkan:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Bahwa dalam lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia, menggunakan prinsip (*first to file*)⁴⁴ yaitu merek yang dilindungi yakni merek yang telah didaftar lebih dahulu bukan pada merek yang digunakan lebih dahulu. Sistem Pendaftaran merek ada 2 (dua) cara permohonan pendaftaran, yaitu dengan permohonan pendaftaran merek secara biasa dan permohonan pendaftaran merek dengan cara prioritas. Permohonan pendaftaran secara biasa, diperuntukkan bagi merek Indonesia yang baru diajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kalinya di Indonesia. Sedangkan permohonan pendaftaran secara prioritas diberikan bagi merek asing yang sudah terdaftar di negaranya dan

⁴⁴ Rohaini, *Op.Cit.* hal. 62

selanjutnya akan didaftarkan di Indonesia karena akan diperdagangkan di Indonesia.

4.4.3 Definisi Merek

Bahwa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwasanya merek adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

4.4.4 Teori Kepastian Hukum

Bahwa tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak. Bahwa menurut Gustav Radbruch⁴⁵ menjelaskan kepastian hukum:

“Bahwa terdapat tiga prinsip dasar hukum atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan adalah yang paling utama di antara ketiga prinsip tersebut, tetapi tidak berarti dua unsur lainnya dapat diabaikan begitu saja, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyinergikan ketiga unsur ini, dan dapat bisa menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.”

4.4.5 Putusan sengketa merek Polo Ralph Lauren dan Polo by Ralph Lauren

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hal.20

Bahwa dalam hal ini Penulis ingin membahas adanya sengketa merek pada merek Polo Ralph Lauren milik PT. Polo Ralph Lauren Indonesia sebagai Penggugat dengan merek Polo by Ralph Lauren milik Mohindar H.B sebagai Tergugat.

Bahwa dalam hal ini terjadinya sengketa merek tersebut dikarenakan adanya kemiripan dari logo kedua merek tersebut, baik dilihat dari segi bentuk logo dan juga penulisan di antara merek Polo by Ralph Lauren dengan Polo Ralph Lauren. Bahwa di Indonesia Polo diproduksi oleh PT. Manggala Putra Perkasa (MPP). PT. Polo Ralph Lauren Indonesia (PRLI) sebagai anak perusahaan dari PT. Manggala Putra Perkasa yang merupakan merek Polo buatan dari Indonesia yang berasal dari Kali Anyar Jakarta Barat, PT. Manggala Putra Perkasa tidak hanya memproduksi merek Polo saja, tetapi juga merek Prada, yakni Prada Sport, Prada Jeans & Co.⁴⁶

	
Milik: PT Ralph Lauren Indonesia	Milik: Mohindar H.B

⁴⁶ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022, hal. 4

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022 menjelaskan bahwa, Penggugat beritikad tidak baik saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Polo Ralph Lauren dengan nomor daftar IDM000649482 pada kelas 25, yang memiliki kesamaan substansial atau keseluruhan dengan merek Polo by Ralph Lauren dan logo orang menunggang kuda milik Tergugat.⁴⁷

Bahwa oleh karena itu, Penggugat dianggap memiliki niat untuk meniru merek Tergugat. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Penggugat beritikad tidak baik saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Polo Ralph Lauren dengan logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo dengan nomor daftar IDM000635112 pada kelas 35, yang memiliki persamaan substansial atau keseluruhan dengan merek dan logo milik Tergugat. Hal serupa berlaku untuk permohonan pendaftaran merek Polo by Ralph Lauren dengan logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo pada daftar Nomor IDM000177954 dan merek Polo Ralph Lauren pada daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25, yang juga menunjukkan kesamaan substansial atau keseluruhan dengan merek Penggugat, dan dilandasi niat untuk meniru merek tersebut.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hal. 19

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor Putusan Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023, hal. 7

Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Putusan perkara Nomor 436/Pdt.G.D./1993/PN Jkt Pusat jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 1776 K/Pdt/1996. Bahwa Mohindar H.B mendapatkan hak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda daftar Nomor 173934 dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena PT. Manggala Putra Perkasa bukanlah pihak yang berhak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Mohindar H.B., maka pengalihan merek Polo Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda sambil bermain Polo yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Mohindar H.B., dari PT. Manggala Putra Perkasa kepada PT. Polo Ralph Lauren Indonesia, pada tanggal 7 Maret 2016 atas Nomor 52727 dianggap juga tidak sah.⁴⁹

Bahwa dalam hal ini kasus kemiripan merek sering terjadi, termasuk dalam elemen seperti logo, nama, dan lainnya. Dalam sengketa merek terkait hak kekayaan intelektual, seperti kasus merek Polo, terdapat kemiripan signifikan pada logo yang menggambarkan seseorang menunggang kuda, menyerupai logo Polo Ralph Lauren yang telah dikenal di Indonesia. Bahwa kemiripan ini tidak dapat dianggap

⁴⁹ Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, hal. 11

kebetulan, karena tidak hanya logo yang serupa, tetapi juga metode kerja dan jenis produk yang ditawarkan menunjukkan kesamaan. Maka hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk meniru citra yang dimiliki oleh merek Polo by Ralph Lauren. Bahwa akibatnya, kemiripan ini berpotensi memengaruhi stabilitas persaingan harga di pasar global. Oleh karena itu, kasus ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sampai tahap Mahkamah Agung untuk penyelesaian.

4.4.6 Bukti baru (*novum*) pemohon Peninjauan Kembali pada Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt merupakan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh PT Polo Ralph Lauren Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

Bahwa pada amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt menyatakan⁵⁰, mengabulkan Pemohon Kasasi dari Penggugat untuk menghapus merek Ralph Lauren dengan daftar Nomor 173934 atas nama kepemilikan Mohindar H.B, dengan dasar Putusan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Pasal 51 Ayat 2 (a) yang menyatakan:

“Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa:

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 140/Pdt.G/1995/PN Jkt, hal. 11

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 menyatakan⁵¹, permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yakni Mohindar H.B tidak dapat diterima atas dasar Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah Kasasi, maka dari itu Peromohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti surat Bareskrim Polri Nomor B/306A/II/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 5 Juli 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP), bukti surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/39A/MI/RES.1.9/2023/ Tipidter, tertanggal 30 Agustus 2023.

4.2 Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek Polo by Ralph Lauren

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni pada Pasal 21 yang berbunyi:

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor: 3101K/Pdt/1999, hal. 7

Ayat 1

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Ayat 2

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

Ayat 3

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Ayat 4

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Bahwa menurut Rahmi Janed⁵² terhadap adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya, “dilihat yang paling utama disaat kedua merek yang memiliki kesamaan inti, yang dapat menyebabkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) konsumen.” Faktor ini berkaitan dengan konsep *likelihood of confusion* , yang terdapat kesamaan inti dalam hal ini yakni adanya unsur dominan terlihat secara kasat mata dan/atau visual yaitu dalam hal ini dilihat dari segi bentuk logo orang menaiki kuda, warna dan dengan cara pengucapan dari nama merek Polo Ralph Lauren dan Polo by Ralph Lauren tersebut, dan oleh sebab itu jika dikaitkan dengan landasan teori yang Penulis telah cantumkan, bahwa dengan adanya teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan⁵³ “kepastian hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”.

	
<p>Milik: PT Ralph Lauren Indonesia Daftar nomor: IDM000635112</p>	<p>Milik: Mohindar H.B Daftar nomor: 173934</p>

⁵² Rahmi Janed, *Op.Cit.*, hal. 231

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal.20

Bahwa maka dari itu berdasarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022, menyatakan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia selaku Penggugat memiliki iktikad tidak baik (*bad faith*) pada merek Polo Ralph Lauren ditambah logo orang menaiki kuda dengan daftar nomor IDM000635112 pada kelas 35 milik PT Ralph Lauren Indonesia, yang terdapat suatu unsur persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek Polo by Ralph Lauren ditambah logo orang menaiki kuda yang menjadikan unsur dominan menurut Majelis Hakim terhadap merek milik Mohindar H.B dengan daftar nomor 173934.

Bahwa dengan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan.

Bahwa pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022. Menurut Penulis sudah tepat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur dominan secara visual pada logo merek Polo Ralph Lauren ditambah dengan logo orang

menaiki kuda yang menjadikan unsur dominan terhadap kedua merek tersebut dan Penulis setuju terhadap Majelis Hakim dalam memutuskan adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan, dengan ini menurut Penulis bahwa Putusan Majelis Hakim sudah dapat memberikan kepastian hukum terhadap adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya.

Namun, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 83/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022. Majelis Hakim juga ikut membatalkan atau menghapus merek milik PT Polo Ralph Lauren Indonesia yang telah terdaftar dengan Kelas yang berbeda dengan Merek Polo by Ralph Lauren yang diklaim oleh Mohindar H.B, yang dimana dalam hal ini tidak ada aturan yang secara tegas mengatur terhadap merek yang berbeda kelas, apabila terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya juga dapat ikut dihapus atau dibatalkan.

Bahwa maka dari itu menurut Penulis, tidak seharusnya Majelis Hakim ikut membatalkan atau menghapus merek Polo Ralph Lauren milik PT. Polo Ralph Lauren Indonesia yang telah terdaftar dengan kelas yang berbeda dengan merek Polo by Ralph Lauren yang diklaim oleh Mohindar H.B.

4.3 Pertimbangan Majelis Hakim pada sengketa Merek Polo by Ralph Lauren dengan Polo Ralph Lauren

Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim dalam sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, bahwa Majelis Hakim melakukan pertimbangannya yakni:

1. “Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt. Pst juncto Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996, Termohon Peninjauan Kembali yakni Mohindar H.B mendapatkan hak atas merek Polo by Ralph Lauren dan Logo Orang Menunggang Kuda Daftar Nomor 173934 dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986 dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986, kemudian John Whiteley menjual kembali objek sengketa kepada PT. Manggala Putra Perkasa di depan Notaris, sehingga Termohon Peninjauan Kembali yakni Mohindar H.B terlebih dahulu membeli objek sengketa walaupun di bawah tangan tetapi sah, oleh karena itu yang berhak atas objek sengketa adalah Mohindar H.B.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. Polo Ralph Lauren Indonesia tidak beralasan, sehingga harus ditolak.”⁵⁴

Bahwa menurut Penulis Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini yakni PT. Polo Ralph Lauren Indonesia yaitu mengajukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 140/Pdt.G/1995/PN Jkt., dan;
2. Putusan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor. 3101K/Pdt/1999.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, hal.12-13

3. Surat Bareskrim Polri Nomor B/306A/II/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 5 Juli 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP).
4. Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/39A/MI/RES.1.9/2023/ Tipidter, tertanggal 30 Agustus 2023.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt. jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999, yang diajukan oleh pihak PT. Primajaya Pantes Garment mengajukan Gugatan penghapusan merek Ralph Lauren dengan daftar nomor 173934 atas nama kepemilikan Mohindar H.B, dengan dasar Putusan yakni⁵⁵, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Pasal 51 Ayat 2 (a) yang menyatakan:

“Penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa;

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Bahwa dalam hal ini semenjak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt. jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*),

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 140/Pdt.G/1995/PN Jkt, hal. 11

Mohondar H.B bukanlah pemilik dari merek Ralph Lauren dengan daftar Nomor 173934. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 menyatakan⁵⁶, permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yakni “permohonan Kasasi Mohindar H.B tidak dapat diterima atas dasar Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah Kasasi” maka dari itu Peromohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mohindar H.B sudah tidak mempunyai hak atas merek Ralph Lauren dengan daftar nomor 173934.

Bahwa pada tahun 2006, PT. Manggala Putra Perkasa mengajukan pendaftaran terhadap merek Polo Ralph Lauren, yang dimana dalam hal ini Penulis kaitkan dengan konsep pendaftaran merek di Indonesia, bahwa konsep dari sistem pendaftaran (*first to file*) dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 Angka 5 yang menyebutkan:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor: 3101K/Pdt/1999, hal. 7

Bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia, menggunakan prinsip (*first to file*)⁵⁷ yaitu “merek yang dilindungi yakni merek yang telah didaftar lebih dahulu bukan pada merek yang digunakan lebih dahulu. Sistem Pendaftaran merek memiliki 2 (dua) cara permohonan pendaftaran, yaitu dengan permohonan pendaftaran merek secara biasa dan permohonan pendaftaran merek dengan cara prioritas. Bahwa permohonan pendaftaran secara biasa, diperuntukkan bagi merek Indonesia yang baru diajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kalinya di Indonesia. Sedangkan permohonan pendaftaran secara prioritas diberikan bagi merek asing yang sudah terdaftar di Negaranya dan selanjutnya akan didaftarkan di Indonesia karena akan diperdagangkan di Indonesia.”

Bahwa dalam hal ini terhadap mekanisme pendaftaran merek, pihak yang akan mendapatkan hak eksklusif terhadap hak atas merek adalah pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu terhadap merek tersebut pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Bahwa berdasarkan dari hal tersebut Penulis kaitkan dengan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

⁵⁷ Rohaini, *Op.Cit.*, hal. 62

Bahwa dalam hal ini menurut hemat Penulis permohonan terhadap pendaftaran merek Ralph Lauren milik Mohindar H.B alangkah baiknya Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 dapat mempertimbangkan bukti baru (*novum*) tersebut untuk menolak pendaftaran merek Ralph Lauren milik Mohindar H.B.

Bahwa Mohindar H.B telah melakukan iktikad tidak baik (*bad faith*) pada saat pendaftaran merek Polo by Ralph Lauren dengan daftar nomor 173934, dikarenakan diduga kuat memalsukan keterangan pada proses persidangan dengan menambahkan kata “Polo By” pada merek Ralph Lauren yang diklaim milik Mohindar H.B, berdasarkan bukti surat dari Bareskrim Polri Nomor B/306A/II/RES.1.9/2023/Tipidter tertanggal 5 Juli 2023 perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP), bukti surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/39A/MI/RES.1.9/2023/ Tipidter, tertanggal 30 Agustus 2023, dan Mohindar H.B tetap mencoba melakukan pendaftaran merek Ralph Lauren lalu menggugat PT. Ralph Lauren Indonesia dengan dasar gugatan yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dilampirkan oleh Penulis, menurut hemat Penulis penerapan terhadap Pasal 21 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, bahwa Majelis Hakim masih terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan

masih terdapat adanya Putusan yang saling betentangan dalam pertimbangan dan oleh karena itu menurut hemat Penulis Majelis Hakim seharusnya dapat mengabulkan merek Polo Ralph Lauren milik PT. Polo Ralph Lauren Indonesia sebagai pemilik dari hak eksklusif terhadap hak atas merek Polo Ralph Lauren.

