



ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK DALAM SENGKETA HAK MEREK POLO BY RALPH LAUREN

Nadia Nuraini Hasni¹, Tri Setiady², Ella Nurlailasari³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2310632010013@student.unsika.ac.id

Abstrak

Sengketa pengalihan hak antara Mohindar H.B dengan PT Manggala Putra Perkasa diakibatkan oleh Mohindar H.B yang tidak terima merek yang dimilikinya digunakan karena Mohindar merasa sebagai pemilik yang sah dengan perjanjian peralihan hak dengan Jon Whiteley tahun 1986, lalu Mohindar menggugat PT Manggapa Putra Perkasa ke Pengadilan Niaga Jakpus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang meneliti hukum yang tertulis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan ini tidak mencakup analisis aspek implementasi atau penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu menyusun data secara teratur, runtut, logis, dan efektif untuk mempermudah interpretasi serta pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yaitu pengalihan hak antara Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa tidak sah karena pengalihan hak hanya bisa dilakukan satu kali, di mana Jon Whiteley sudah melakukan pengalihan hak tersebut kepada Mohindar sebelumnya, dan Hakim yang mengadili perkara tersebut memenangkan Mohindar dengan melihat aspek bukti-bukti surat, pendaftaran, dan itikad baik.

Kata Kunci: *Sengketa, Merek, Polo by Ralph Lauren.*

Abstract

The transfer of rights dispute between Mohindar H.B and PT Manggala Putra Perkasa was caused by Mohindar H.B who did not accept his trademark to be used because Mohindar felt as the rightful owner with the transfer of rights agreement with Jon Whiteley in 1986, then Mohindar sued PT Manggapa Putra Perkasa to the Jakpus Commercial Court. This research uses the normative juridical method, which is a method that examines written law by considering various perspectives. This approach does not include analyzing aspects of the implementation or application of the law. This research uses qualitative data analysis techniques, namely compiling data in an organized, coherent, logical, and effective manner to facilitate interpretation and understanding of the results of the analysis. The result of the analysis is that the transfer of rights between Jon Whiteley and PT Manggala Putra Perkasa is invalid because the transfer of rights can only be done once, where Jon Whiteley has transferred the rights to Mohindar before, and the judge who tried the case favored Mohindar by looking at aspects of evidence of letters, registration, and good faith.

Keywords: *Dispute, Trademark, Polo by Ralph Lauren*

PENDAHULUAN

HKI adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum untuk memanfaatkan, memproduksi, atau menggunakan karya



intelektualnya.¹ HKI berfungsi untuk melindungi pencipta dan karyanya, mencegah pelanggaran HKI, meningkatkan kompetensi dan pangsa pasar, dan melarang pihak lain menggunakan HKI tanpa izin. Salah satu hak dalam HKI adalah Hak Merek.

Sejarah pengaturan mengenai merek di Indonesia pertama kali dikeluarkan pada masa Hindia Belanda yaitu RIE Kolonien 1912 yang masih digunakan sampai tahun 1961, lalu dikeluarkan UU Merek 1961 menggantikan UU Merek kolonial, hal ini bertujuan melindungi masyarakat dari tiruan barang. Setelahnya dikeluarkan UU Merek 1992 untuk menggantikan UU Merek 1961 dan berlaku mulai 1 April 1993. Pada tahun 2001 dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pada akhirnya digunakanlah UU Nomor 20 Tahun 2016. Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Perlindungan terhadap merek terdaftar berlaku selama 10 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek.²

Merek adalah tanda grafis, seperti gambar, nama, angka, suara, atau kombinasi unsur lainnya, yang berfungsi membedakan barang atau jasa dalam perdagangan.³ Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk membedakannya dari barang sejenis lainnya.⁴

Hak merek merupakan hak eksklusif, yang mana hak tersebut hanya melekat pada satu subjek hukum. Lebih dari satu pihak mengaku memiliki suatu merek akan menyebabkan perselisihan. Sengketa merek adalah perselisihan hukum yang timbul ketika dua pihak atau lebih memiliki klaim atas hak eksklusif terhadap penggunaan atau pendaftaran merek dagang yang sama atau serupa. Merek dagang merupakan simbol atau identitas yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari satu produsen atau penyedia dengan yang lainnya. Sengketa merek bisa timbul karena beberapa alasan, termasuk:

1. Pendaftaran ganda: Ketika dua pihak yang berbeda mencoba mendaftarkan merek yang sama atau sangat mirip di lembaga pendaftaran merek dagang.
2. Pelanggaran merek dagang: Saat salah satu pihak menggunakan atau mengklaim hak atas merek yang dimiliki oleh pihak lain tanpa izin atau lisensi yang dapat merugikan pemilik merek yang sah.

¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

² Oktiana Indi Hertyanti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)" (Program Pascasarjana Undip, 2012).

³ Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohamad Fasyehhudin, and Wardatun Naddifah, "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 98–105.

⁴ Presiden Republik Indonesia, "UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," 2016.



3. Kesamaan nama atau logo: Jika ada kesamaan yang signifikan antara nama merek, logo, atau desain yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.
4. Pasar yang bersinggungan: Saat dua entitas yang berbeda beroperasi di pasar yang sama atau terkait, persaingan yang kuat dapat mengarah kepada sengketa merek.

Sengketa merek yang terjadi pada merek Polo by Ralph Lauren bermula karena Mohindar H.B merasa terganggu karena ada pihak lain yang menggunakan merek dagang Polo, yakni PT Manggala Putra Perkasa. Tidak hanya itu, Oleh karena itu Mohindar merasa sebagai dirinya pemilik merk Polo by Ralph Lauren yang sah dengan perjanjian pengalihan hak dari Jon Whiteley pada tahun 1986 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.⁵

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalahnya menjadi dua: (1) Bagaimana legalitas peralihan hak Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa? (2) Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus Mohindar menang dalam perkara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni menelaah hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, dan kekuatan mengikatnya, tanpa membahas penerapannya.⁶ Teknik analisis datanya kualitatif, yaitu dengan menyusun uraian secara teratur.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Pengalihan Hak atas Merek antara Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa

Pengalihan hak merek adalah proses pemindahan kepemilikan merek. Hal ini bisa terjadi karena:⁸

- a. Pewarisan; berdasarkan ketika hak kepemilikan atau penggunaan merek dipindahkan dari pemilik asli kepada ahli waris atau penerima hibah setelah kematian pemilik asli. Proses ini diatur oleh hukum pewarisan yang berlaku di negara yang bersangkutan, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur merek dagang. Hukum ini menentukan bagaimana aset, termasuk merek dagang, akan dialihkan kepada ahli waris. Pengalihan hak atas merek dagang berdasarkan pewarisan harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas, ini meliputi pembuatan perjanjian atau dokumen yang mencatat transfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dari pemilik asli kepada ahli waris.

⁵ “Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 84/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst,” 2022.

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Jakarta: UI Press, 2006).

⁸ Presiden Republik Indonesia, “UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.”



- b. Wasiat; jika pemilik merek dagang meninggal dunia dan memiliki wasiat yang memuat ketentuan tentang transfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang kepada ahli waris. Ini mungkin melibatkan pengesahan wasiat oleh pengadilan, pembuktian keabsahan wasiat, dan proses administratif lainnya sesuai dengan hukum pewarisan. Setelah wasiat diakui dan dinyatakan sah, ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat akan memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam wasiat. Kemudian, pengalihan hak tersebut dapat didokumentasikan dan dialporkan kepada kantor merek dagang yang berwenang untuk menmperbarui catatan kepemilikan merek dagang.
- c. Wakaf; adalah tindakan menyisihkan atau mentransfer kepemilikan atau hak atas suatu aset kepada lembaga amal atau tujuan keagamaan. Di beberapa yuridiksi, pengalihan hak atas dagang melalui wakaf mungkin memerlukan prosedur khusus yang diatur oleh hukum wakaf setempat. Namun, penting untuk diingat bahwa wakaf biasanya diperuntukkan bagi tujuan keagamaan atau amal, sehingga dalam konteks pengalihan merek dagang, hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut mungkin akan diberikan kepada lembaga amal atau tujuan keagamaan yang ditentukan dalam wakaf. Sebagai contoh, jika seseorang memutuskan untuk mewakafkan merek dagang kepada sebuah Yayasan amal, maka hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut akan dialihkan kepada Yayasan tersebut sesuai dengan tujuan wakaf yang ditentukan.
- d. Hibah; merek yang terdaftar dapat dialihkan melalui hibah. Hibah adalah tindakan memberikan hak kepemilikan atau penggunaan suatu aset kepada pihak lain tanpa pembayaran atau imbalan finansial yang diperlukan. Dalam konteks merek dagang, pengalihan hak atas merek dagang melalui hibah dapat dilakukan dengan menyertakan merek tersebut sebagai aset yang dihibahkan kepada penerima hibah.
- e. Perjanjian; merek dagang yang terdaftar dapat dialihkan melalui perjanjian antara pemilik merek (penjual) dan pihak lain (pembeli). Proses ini biasanya dilakukan melalui perjanjian pengalihan hak merek dagang, yang merupakan kontrak tertulis yang mengatur transfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pemilik merek dagang harus setuju untuk mentransfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang kepada pihak lain. Persetujuan ini kemudian diatur dalam perjanjian tertulis. Pihak yang menerima hak merek dagang (pembeli) mungkin perlu membayar kompensasi kepada pemilik merek dagang (penjual) sebagai imbalan atas transfer hak tersebut. Kompensasi ini bisa berupa pembayaran tunai, pembayaran regular, atau bentuk kompensasi lainnya. Perjanjian pengalihan hak merek dagang harus mencakup syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan merek dagang, cakupan hak, durasi penggunaan, wilayah geografis. perjanjian pengalihan hak merek dagang harus menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi kedua pihak, termasuk ketentuan tentang penyelesaian sengketa, pemutusan kontrak, dan hak dan kewajiban dalam hal pelanggaran hak merek dagang; atau



f. Sebab lain yang dibearkan oleh peraturan.

Pemilik hak atas merek dapat mengalihkan haknya sesuai ketentuan yang diatur dalam UU merek, dengan syarat:

1. Pengalihan hanya dapat dilakukan untuk satu pihak, meskipun pemilik memiliki beberapa merek.
2. Pengalihan hak wajib dicatatkan pada Menteri Hukum dan HAM.
3. Saat pencatatan, pemilik harus menyertakan bukti pendukung.
4. Setiap pengalihan hak yang dicatat akan diumumkan melalui Berita Resmi Merek.

Merk Polo by Ralph Lauren pertama kali didaftarkan oleh Jon Whiteley pada tahun 1983. Maka sejak saat itu, hak yang dimiliki oleh John Whiteley selaku pemegang hak merek ini berupa:

- 1) Menggunakan sendiri nama mereknya; atau
- 2) Memindahkan hak atas merek tersebut.

Dalam merek dagang berlaku asas *first to file*, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya secara sah akan diakui sebagai pemegang hak. Berdasarkan asas ini, Jon Whiteley, sebagai pemilik merek, telah memindahkan hak atas merek tersebut kepada Bapak Mohindar pada tahun 1986 melalui penjualan. Dengan demikian, hak kepemilikan atas merek *Polo by Ralph Lauren* beserta turunannya kini sepenuhnya menjadi milik Bapak Mohindar.

Pengalihan hak, sebagaimana dimaknai dalam KBBI, adalah pemindahan atau pengubahan kepemilikan. Setelah pengalihan dilakukan dan disepakati kedua belah pihak, seluruh hak atas merek berpindah ke penerima hak, dalam hal ini Bapak Mohindar. Oleh karena itu, Jon Whiteley tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut dan tidak dapat mengalihkannya kepada pihak lain, termasuk PT Manggala Putra Perkasa.

Pertimbangan Hakim Memutus Mohindar Menang Dalam Sengketa Merek Polo by Ralph Lauren

Sengketa merek *Polo by Ralph Lauren* bermula dari Mohindar H.B., yang mengklaim sebagai pemilik sah merek tersebut, mengajukan gugatan terhadap PT Manggala Putra Perkasa yang diwakili oleh Fahmi Babra. Gugatan ini diajukan karena tergugat diduga melanggar Pasal 83 ayat (1) UU Merek, yang memberikan hak kepada pemilik atau penerima hak merek terdaftar untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Hakim dalam putusannya menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Mohindar.

Hakim menetapkan bahwa penggugat adalah pemilik sah sekaligus pendaftar pertama merek "*Polo by Ralph Lauren*" dan logo "orang menunggang kuda" di kelas 25. Selain itu, hakim menyatakan bahwa tergugat bertindak dengan itikad tidak baik ketika mengajukan pendaftaran sejumlah merek yang memiliki persamaan



mendasar dengan merek milik penggugat, termasuk merek *LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA*, *R.L.P.C. POLO*, *NAVYPOLORALPHLAUREN*, dan *LUKISAN*. Oleh karena itu, hakim membatalkan pendaftaran semua merek tersebut dan memerintahkan untuk mengumumkan pembatalannya di Berita Resmi Merek. Hakim dalam putusan tingkat pertama memerintahkan tergugat untuk mematuhi keputusan pengadilan dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek yang disengketakan sesuai dengan aturan. Tergugat juga dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.240.000,-.

PT Manggala Putra Perkasa kemudian mengajukan kasasi. Tetapi, MA menolak permohonan kasasi tersebut. Tidak puas dengan hasil kasasi, PT Manggala Putra Perkasa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam permohonan PK ini, mereka beralasan bahwa putusan Mahkamah Agung sebelumnya dianggap telah melampaui apa yang seharusnya menjadi hak Mohindar H.B (ultra petita). Argumen ini merujuk pada fakta bahwa merek tersebut sebelumnya telah dihapus melalui Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 1995 dan diperkuat oleh Putusan Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001.⁹ Merk yang dimiliki Mohindar adalah Ralph Lauren, tidak ada kata “Polo” dan “by” di depannya. Kendati demikian, hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menolak permohonan PK
2. Menghukum Pemohon PK

Namun, di sisi lain, nomor pendaftaran 173934, yang digunakan oleh Mohindar H.B ternyata tidak sesuai dengan catatan resmi Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek. Oleh karena itu, sertifikat tersebut dianggap palsu. Putusan pengadilan ini mengakibatkan kerugian bagi tergugat yang merupakan pemilik asli merek, sehingga Mohindar H.B sekarang terdapat dalam list DPO oleh Dittipidter Bareskrim Mabes Polri sejak 30 Agustus 2023. Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kemenkumham dengan Nomor HKI.4.HI.06.040917/2016 menjelaskan konsekuensi hukum atas pelanggaran merek *Polo by Ralph Lauren Indonesia*. Konsekuensi tersebut mencakup pencabutan sertifikat merek oleh DJHKI karena pelanggaran peraturan, serta pemberian sanksi pidana sesuai Pasal 100 UU merek. Pasal ini mengatur sanksi hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar bagi pihak yang tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang menggunakan merek mirip dengan merek terdaftar dapat dikenai hukuman hingga empat tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar.

Lebih lanjut, tindakan pemalsuan surat terkait pendaftaran atau penggunaan merek dapat dijerat berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Pasal 263 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang membuat atau menggunakan surat palsu untuk memperoleh hak, menghapus hutang, atau sebagai alat bukti dengan maksud menimbulkan

⁹ Jolin Jolin, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syaileandra Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia,” *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1147–55.



kerugian, diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Sementara itu, Pasal 264 KUHP memperberat ancaman pidana menjadi delapan tahun bagi pemalsuan dokumen otentik, surat hutang negara, atau dokumen perdagangan lainnya yang memiliki nilai hukum tinggi. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang menggunakan dokumen palsu seolah-olah asli jika penggunaannya menimbulkan kerugian. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, mencegah kerugian bagi pemilik sah merek, dan menjaga integritas sistem hukum terkait pengelolaan merek dagang

KESIMPULAN

Pengalihan hak antara Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa tidak sah, karena pengalihan hak merek hanya bisa dilakukan sekali, yang mana sebelumnya sudah dilakukan antara Jon Whiteley dengan Mohindar. Hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang mana Mohindar menunjukkan bukti perjanjian, surat, dll dalam persidangan dan unsur “pendaftar pertama”. Selain itu, pertimbangan hakim ialah yang menentukan hak kepemilikan merek adalah tanggal transaksi jual beli yang awal, bukan bentuk formil dari akta jual beli. Namun, di sisi lain, kekuatan pembuktian surat-surat yang diajukan Mohindar perlu dipertanyakan keasliannya, karena selama persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan Mohindar adalah fotokopi.

Penulis mengajukan beberapa saran yaitu Apabila PT Manggala Putra Perkasa ingin memiliki merek Polo by Ralph Lauren beserta dengan turunannya, maka pengalihan hak harus dilakukan melalui Mohindar sebagai pemilik merek yang sah. Pentingnya pencatatan pengalihan hak atas merek dilakukan kembali meskipun sebelumnya telah dilakukan penghapusan merek. Selain itu, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut diharapkan dapat lebih teliti terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang dikhawatirkan terdapat indikasi pemalsuan surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hertyanti, Oktiana Indi. “Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah).” Program Pascasarjana Undip, 2012.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Mohamad Fasyehhudin, and Wardatun Naddifah. “Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 98–105.
- Jolin, Jolin, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia.” *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1147–55.
- Presiden Republik Indonesia. “UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” 2016.
- “Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 365 K/Pdt.Sus-



HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 84/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst," 2022.
Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press, 2006.