

## Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia

Jolin<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [jolin.205210175@stu.untar.ac.id](mailto:jolin.205210175@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi.lie@untar.ac.id](mailto:gunardi.lie@untar.ac.id)<sup>2</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Hak atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia” ini dilatarbelakangi dengan persaingan bisnis di Indonesia yang mengarah ketujuan adanya itikad tidak baik dengan cara berbuat curang yaitu menjiplak merek lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan timbul. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui dan menjelaskan mengenai sengketa merek beserta perlindungan hukum terhadap kasus mengenai sengketa merek. Merek menjadi sebuah fungsi identitas ataupun jaminan dari produsen selaku pemilik bisnis kepada konsumen selaku pengguna terkait produknya, dengan jaminan produk tersebut akan memberikan kegunaan terhadap masyarakat. Sengketa merek menyoroti pentingnya perlindungan merek dagang bagi perusahaan dan merek. Pengalihan hak atas merek adalah proses di mana pemilik merek dagang (penjual) menstransfer hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut kepada pihak lain (pembeli) melalui perjanjian atau kontrak tertulis. Perlindungan ini meliputi hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Sengketa merek merupakan sebuah permasalahan serius yang memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum merek dagang, strategi yang tepat, dan penyelesaian yang efektif untuk melindungi kepentingan bisnis dan hak-hak merek dagang. Dalam kasus sengketa merek, bukti dan dokumentasi yang solid tentang penggunaan merek dagang, pendaftaran merek, dan komunikasi dengan pihak lain dapat menjadi kunci dalam memperkuat klaim dan memenangkan kasus.

**Kata Kunci:** Persaingan Bisnis, Merek, Sengketa, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum

### Abstract

*This paper entitled “Legal Protection Against Transfer of Rights on Trademark Based on Polo Ralph Lauren Indonesia Case” is motivated by business competition in Indonesia that leads to the purpose of bad things by cheating with plagiarizing other trademarks without considering the legal consequences that will arise. The purpose of this writing is to know and explain about trademark disputes and legal protection against cases regarding of trademark disputes. Trademark becomes a function of identity of guarantee from producers as business owners to consumers as users related to their products, with the guarantee that the product will provide usefulness to the community. Trademark disputes highlight the importance of trademark protection for companies and brands. The transfer of rights to a trademark is the process by which the trademark owner (seller) transfers the right of ownership or use of the mark to another party (buyer) through a written agreement or contract. This protection includes the exclusive right to use the mark without authorization and to get profit from it. Trademark disputes are serious matters that require a good understanding of trademark law, appropriate strategies, and effective resolution to protect business interests and trademark rights. In the case of a trademark dispute, solid evidence and documentation of the use of the mark, are required.*

**Keywords:** Business Competition, Trademark, Disputes, The Transfer of Rights, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Persaingan bisnis di Indonesia merupakan hal yang tidak jarang ditemukan sehingga persaingan ini terkadang mengarah ketujuan adanya itikad tidak baik dengan cara berbuat

curang yaitu menjiplak merek lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan timbul. Dalam menghadapi persaingan merek yang ketat di Indonesia, perusahaan perlu memiliki strategi yang mencakup pengembangan produk, pemasaran, layanan pelanggan, dan harga. Penjiplakan merek atau sering disebut sebagai pelanggaran merek adalah praktik yang melibatkan penggunaan merek dagang seseorang tanpa izin atau persetujuan dari pemilik merek tersebut. Beberapa pelaku bisnis mungkin mencoba menggunakan merek yang sangat mirip dengan merek terkenal untuk memanfaatkan popularitas dan reputasi merek yang sudah ada. Hal ini bisa membuat konsumen bingung dan merugikan pemilik merek asli. Pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin menggunakan identitas merek tertentu dengan memalsukan dokumen untuk meningkatkan penjualan.

Jika terjadi sengketa mengenai merek, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan atau dengan memanfaatkan penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Merek berfungsi sebagai identitas atau jaminan dari produsen sebagai pemilik bisnis kepada konsumen sebagai pengguna produk tersebut, dengan jaminan bahwa produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, merek juga berperan sebagai alat promosi dalam persaingan bisnis suatu produk. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, terdiri dari berbagai symbol yang membentuk tanda dua dimensi, suara berdimensi, gambar berwarna, atau kombinasi dari simbol-simbol tersebut, yang membedakan produk satu dengan produk lainnya baik dari individu maupun badan hukum dalam kegiatan usaha barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa dalam pasar global, merek menjadi salah satu cara untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha, baik dalam skala mikro maupun makro. Memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan merek dagang, yang mencakup tanda yang dapat direproduksi secara grafis dan digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Undang-Undang ini mengatur prosedur pendaftaran merek dagang di Indonesia. Pendaftaran merek dagang memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kaitannya dengan produk atau jasa tertentu di wilayah Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang penggunaan yang wajar dan non diskriminatif terhadap merek dagang oleh pihak lain yang memiliki hak untuk menggunakannya, memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang termasuk hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran merek dagang, sanksi untuk pelanggaran, dan prosedur penyelesaian sengketa merek. Undang-Undang ini pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan indikasi geografis di Indonesia, serta mendorong inovasi, investasi, dan perdagangan yang adil di pasar.

Hak Kekayaan. Intelektual pada dasarnya adalah hak dengan karakteristik unik dan istimewa, karena hak ini diberikan oleh negara. Negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus kepada pemegang hak tersebut sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hak Kekayaan Intelektual mencakup serangkaian hak legal yang melindungi karya intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang. HKI memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengendalikan karya intelektual tersebut dalam jangka waktu tertentu. HKI memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi, karya seni, dan desain baru. Sebagai besar negara memiliki Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur HKI. Beberapa kesepakatan internasional, seperti Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual

Property Rights) yang dikelola oleh WTO, membantu memperkuat perlindungan HKI secara global. Di Indonesia, Badan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bertanggung jawab untuk

melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual. Badan HAKI mengurus pendaftaran merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri serta memberikan layanan pengawasan dan penegakan hukum terkait HKI. Merek yang mempunyai kesamaan dengan merek lain dapat menciptakan kebingungan di kalangan konsumen, membuat mereka berpikir bahwa produk tersebut berasal dari merek yang sama atau berbeda karena kemiripannya. Kemiripan ini terjadi karena penggunaan merek memiliki kesamaan pokok yang dapat menimbulkan asosiasi yang sama antara produsen dengan merek tersebut. Akibatnya, konsumen bisa salah memahami produk dan mereknya, seolah-olah berasal dari sumber produksi dan geografis yang sama, padahal sebenarnya berbeda.

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.
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.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan sengketa merek Polo dengan Polo By Ralph Lauren Indonesia sebagai acuan dalam menulis. Sengketa merek antara Polo dengan Polo Ralph Lauren terdaftar dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sengketa ini pada awalnya bisa terjadi karena Mohindar H.B selaku pemilik dari Polo merasa tidak nyaman dengan adanya penggunaan merek dagang Polo oleh PT. Polo Ralph Lauren Indonesia dan pemegang merek Polo lainnya dari PT. Manggala Putra Perkasa (PT. MPP) atas nama Fahmi Babra. Mohindar H.B mengaku mendapatkan merek Polo ini merupakan pengalihan merek dari Jon Whiteley pada Tahun 1986 dengan nomor pendaftaran 173934. Gugatan Mohindar H.B dengan alat bukti Pokok Perkara diputuskan sudah tidak berlaku lagi dengan Merk Daftar Nomor 173934 dengan Etiket Merek Ralph Lauren oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 140/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst pada 18 Agustus 1995 dan Putusan Kasasi Nomor 3101K/Pdt/1999 pada 14 Juni 2001. Kemudian Mohindar H.B kembali menggugat PT. PRLI, PT. MPP, Fahmi Babra dan Dirljen HAKI pada 22 Agustus 2022 dan diputuskan menang oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Jkt.Pst dan Kasasi dengan Nomor Putusan 365K/Pdt. SusHKI/2023.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Mohindar H.B sebagai tersangka dengan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikarenakan setelah ditelusuri, gugatan Mohindar H.B menggunakan sertifikat merek "Polo by Ralph Lauren" yang diduga kuat palsu, saat di pengadilan dokumen asli tidak dihadirkan, hanya sertifikat fotocopy. Penting untuk dicatat bahwa sertifikat merek "Polo By Ralph Lauren" dengan nomor pendaftaran 173934 yang selalu digunakan oleh Mohindar H.B tidak sesuai dengan catatan resmi Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek serta tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat. Tindakan Mohindar dinyatakan sangat merugikan perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 30 tahun dan berdampak kepada nasib karyawan. Sehingga Mohindar H.B telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 30 Agustus 2023. Rumusan Masalah: Apa yang menjadi permasalahan dibalik dari sengketa merek antara Polo by Ralph Lauren dengan Polo by Ralph Lauren Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten. Metodis berarti sesuai dengan metode tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem dan konsisten menunjukkan kecocokan dalam suatu kerangka tertentu. Metode penelitian mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada bahan pustaka untuk meneliti peraturan dan literatur terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan saran mengenai penyelesaian masalah tertentu, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku, serta mengembangkan argument atau konsep hukum yang lebih baik. Metode ini sering digunakan untuk merumuskan norma-norma hukum atau memberikan interpretasi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Tujuan utama dari pendekatan kasus adalah untuk memahami bagaimana hukum yang diterapkan dalam konteks nyata, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, serta mengeksplorasi implikasi hukum dari kasus-kasus terhadap isu hukum yang sedang dipelajari. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai aplikasi praktir dari prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian konflik atau masalah hukum tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen dan sumber lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendukung atau melengkapi penelitiannya, serta untuk menganalisis fenomena atau masalah yang sedang diteliti dari perspektif yang ada. Jenis data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu, antara lainnya:

1. Bahan hukum primer merujuk kepada sumber-sumber langsung yang menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum atau keputusan hukum. Bahan-bahan hukum primer ini biasanya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dianggap sebagai sumber langsung dari norma hukum yang berlaku. Peneliti menggunakan bahan hukum primer untuk memahami aspek legalitas, memberikan dasar argumentatif, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:
  - a. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
  - b. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001
  - c. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Merek
2. Bahan hukum sekunder mengacu pada interpretasi, analisis, atau penjelasan yang dibuat berdasarkan bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum primer yang merupakan sumber langsung dari norma hukum, bahan hukum sekunder adalah karya atau tulisan yang memproses atau mengomentari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder membantu untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan hukum dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual.

3. Bahan hukum tersier mengacu pada literatur atau karya tulis yang merupakan ringkasan atau abstraksi dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini membantu dalam mempermudah pemahaman terhadap isu hukum yang kompleks dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi hukum dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (study research) adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sistematisasi data yang terdiri dari seleksi dan klasifikasi. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara merek Polo By Ralph Lauren dengan Polo By Ralph Lauren Indonesia. Dengan menyandang merek bisnis yang hampir sama, banyak membuat masyarakat merasa bingung dengan keberadaan kedua bisnis tersebut. Berdasarkan Pssal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 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. Pemberian hak eksklusif oleh negara kepada pemilik merek berarti bahwa pemilik merek memiliki wewenang untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin terlebih dahulunya. Adapun alur persidangan sengketa merek pada pengadilan niaga yakni:

- a. Penggugat mengajukan surat gugatan pada tanggal 22 Agustus 2022 ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan didampingi oleh kuasa hukum
- b. Penggugat kemudian melakukan pembayaran untuk mendapatkan surat kuasa pembayaran
- c. Ketua pengadilan menentukan hari sidang dan anggota majelis hakim
- d. Sidang pertama dihadiri oleh kedua pihak, yaitu tergugat dan penggugat. Majelis hakim berusaha mendamaikan sengketa dan mengadakan proses mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir, mediasi tidak dapat dilakukan.
- e. Sidang kedua adalah laporan mediasi, dimana para pihak secara lisan menyampaikan hasil mediasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- f. Sidang ketiga adalah pembacaan gugatan
- g. Sidang keempat merupakan replik, dimana tergugat secara lisan menjawab replik yang diajukan oleh penggugat
- h. Setelah replik, dilanjutkan dengan duplik, di mana tergugat menjawab secara tertulis terhadap replik penggugat
- i. Sidang ketujuh adalah agenda pembuktian, di mana bukti tertulis seperti surat atau tulisan serta keterangan saksi digunakan untuk membuktikan sengketa merek Polo by Ralph Lauren

- j. Sidang kedelapan adalah kesimpulan, dimana majelis hakim menentukan apakah kesimpulan akan disampaikan secara lisan atau tertulis, dengan praktik tertulis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait sengketa merek Polo by Ralph Lauren
- k. Sidang kesembilan adalah musyawarah majelis yang bersifat rahasia, dipimpin oleh hakim ketua dan anggota
- l. Sidang ke sepuluh adalah putusan hakim, di mana amar putusan dibacakan setelah musyawarah majelis.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan keputusan dalam kasus sengketa merek antara Penggugat, Polo by Ralph Lauren, yang diakui sebagai pemenang hak atas merek, melawan tergugat, Polo By Ralph Lauren Indonesia. Majelis Hakim menyatakan bahwa Mohindar H.B memperoleh hak merek secara sah melalui pengalihan, meskipun PT. Polo Ralph Lauren Indonesia dan PT. MPP juga memiliki hak merek dari orang yang sama, yaitu Jon Whiteley. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan 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 (Daftar Pencarian Orang) oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri sejak 30 Agustus 2023.

Surat dari DJHKI Kemenkumham, Nomor HKI.4.HI.06.040917/2016, menyatakan bahwa konsekuensi hukum atas merek Polo by Ralph Lauren Indonesia adalah pencabutan sertifikat mereknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena melanggar peraturan, serta dikenakan denda sebesar dua miliar rupiah dan hukuman maksimal lima tahun penjara. Tergugat kalah dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga dalam proses banding di Mahkamah Agung, meskipun menggunakan merek yang sudah dicabut oleh Direktorat Jenderal HAKI. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 9 PK/Pdt.SusHKI/2024 dianggap mengandung cacat hukum karena kurangnya ketelitian Majelis Hakim. Hal ini mengakibatkan banyak karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja massal, tetapi mereka merasa aneh dikarenakan Mohindar H.B masih memenangkan sengketa meskipun sertifikat merek dengan kode 173934 telah dicabut oleh pemerintah.

Berdasarkan sertifikat palsu yang dimiliki oleh Mohindar H.B tertulis bahwa pengalihan merek yang dilakukan oleh Jon Whiteley dengan Mohindar H.B pada tahun 1986 sehingga terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan pengalihan hak merek antara Jon Whiteley dengan Fong Franky selaku pemilik PT. MPP juga sudah dilakukan. Jika setelah pengalihan hak merek terungkap bahwa hak merek tersebut sebenarnya dimiliki oleh dua pemilik merek, maka situasi menjadi kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Kedua belah merek dapat mencari solusi kolaboratif yang menguntungkan kedua belah pihak. ini mungkin melibatkan pembagian hak-hak merek secara adil atau kesepakatan lain yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Penting untuk mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan kepada pelanggar merek dagang mungkin tidak cukup memberikan insentif bagi pelaku untuk menghentikan praktik pelanggaran tersebut. ini bisa menjadi masalah jika hukuman yang ditetapkan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pemilik merek. Tingkat pelanggaran merek dagang yang

tinggi juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum. penegak hukum mungkin tidak mampu menangani semua kasus pelanggaran merek dagang yang dilaporkan atau mungkin memilih untuk berfokus pada kasus yang dianggap serius atau merugikan. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran merek dagang, penting untuk memperkuat penegakan hukum di bidang pelanggaran hak dagang. Konsumen yang lebih sadar akan hak-hak merek dagang mungkin lebih cenderung untuk menghindari produk palsu dan mendukung merek yang sah. Pemerintah juga diperlukan untuk selalu memperbaharui dan memperbaiki undang-undang dan kebijakan terkait hak kekayaan intelektual untuk memberikan solusi terhadap tantangan dalam lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang dapat diperkuat dan hak-hak merek dagang dapat dilindungi secara lebih efektif. Dengan masih berjalannya kasus ini, sehingga belum ditentukan titik akhir dari penyelesaian kasus ini. PT. Polo by Ralph Lauren Indonesia mengajukan perlindungan hukum kepada Menkopolkam terkait gugatan merek. Mohindar H.B memenangkan Putusan PK di Mahkamah Agung dengan hanya menggunakan sertifikat fotocopy yang diduga palsu sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Bareskrim Polri.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 41 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- 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.
- 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 dilaporkan kepada kantor merek dagang yang berwenang untuk memperbarui 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 reguler, 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, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian pengalihan hak merek dagang harus memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi kedua belah pihak, termasuk ketentuan tentang penyelesaian sengketa, pemutusan kontrak, dan hak dan kewajiban dalam hal pelanggaran hak merek dagang.

Proses pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek, yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar dengan persamaan pada esensi atau secara keseluruhan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, hanya bisa dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Merek Polo pertama kali didaftarkan oleh Jon Whiteley pada tahun 1983. Pengalihan hak atas merek adalah saat pemilik merek dagang (penjual) mentransfer hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut kepada pihak lain (pembeli) melalui perjanjian atau kontrak tertulis. Namun, masih tidak jelas bagaimana akan hasil akhirnya. Mohindar H.B kini menjadi tersangka dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Bareskrim Polri. Kasus ini mengungkapkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum terkait sengketa merek. Untuk mengatasi kesenjangan dalam menegakkan hukum terhadap sengketa merek, diperlukan upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga hukum, pemilik merek, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk peningkatan sumber daya, penyederhanaan hukum, penguatan kerja sama internasional, dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai dan melindungi hak-hak merek dagang.

Sengketa merek menyoroti pentingnya perlindungan merek dagang bagi perusahaan dan merek. Perlindungan ini meliputi hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan merek dagang, serta dalam memakai merek lain tanpa izin dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami aturan dan regulasi yang relevan untuk memastikan bahwa hak-hak merek orang lain. Penyelesaian sengketa merek dapat melibatkan berbagai metode, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau proses hukum di pengadilan. Tujuan penyelesaian sengketa adalah mencapai solusi yang adil dan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam kasus sengketa merek, bukti dan dokumentasi yang solid tentang penggunaan merek dagang, pendaftaran merek, dan komunikasi dengan pihak lain dapat menjadi kunci dalam memperkuat klaim dan memenangkan kasus. Sengketa merek dapat memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, termasuk biaya hukum yang tinggi, kerugian finansial, reputasi yang tercemar, dan gangguan pada operasi bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperlakukan perlindungan merek dagang sebagai prioritas bisnis.

Sengketa merek merupakan sebuah permasalahan serius yang memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum merek dagang, strategi yang tepat, dan penyelesaian yang efektif untuk melindungi kepentingan bisnis dan hak-hak merek dagang.

Beberapa saran yang bisa dipertimbangkan dalam menghadapi sengketa merek: pelajari hak-hak Anda sebagai pemilik merek serta kewajiban dan prosedur yang terkait dengan pendaftaran dan perlindungan merek dagang, kumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan penggunaan merek dalam perdagangan seperti dokumen pemasaran, faktur penjualan, dan bukti komunikasi. Dokumentasi yang solid dapat menjadi kunci dalam memperkuat klaim dalam sengketa merek. Berusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai dan konstruktif agar dapat terhindar dari eskalasi, mempertimbangkan dengan cermat risiko dan manfaat dari berbagai opsi penyelesaian sengketa mulai dari negosiasi hingga adanya proses hukum. Jika sengketa merek menjadi kompleks atau sulit untuk diselesaikan secara langsung, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum merek dagang. Selain menyelesaikan sengketa merek melalui proses hukum, dapat juga mempertimbangkan opsi penyelesaian alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang menunjang terlaksananya penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan serta pihak-pihak yang sudah berpartisipasi dan terlibat dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, S. (2008). Hak Kekayaan Intelektual. Suska Press, Pekanbaru.
- Gautama, S. (2012). Hukum Merek Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadiarinanti, S. (2009). Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal. Unika Atmajaya, Jakarta.
- Harahap, Y. (1996). Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayah, K. (2018). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Cita Intrans Selaras, Malang.
- Jened, R. (2015). Hukum Merek Trademark Law. Bhakti Prima Yasa, Jakarta.
- Mahmud, P. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Noviriska. (2022). "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmiah*, Vol. 11 (2), 10.
- Rifaldi, A. & Islami, A. (2023). "Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Pada Polo By Ralph Lauren". *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol. 14(2), 25.
- Saidin. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Semaun, S. (2016). "Perlindungan hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa Jurnal Hukum". *Jurnal Hukum*, Vol. 14(1), 120.
- Soekanto, S. (1984). Metode Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Sujatmiko, A. (2011). "Tinjauan Filosofis Hak Milik atas Merek". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18(2), 184.
- Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM". *Jurnal Hukum*, vol. 11(2), 10
- Zulfa, I. & Yohana, D. (2023). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek