

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK POLO
RALPH LAUREN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
FIRST TO FILE SERTA PERJANJIAN
JUAL BELI MEREK (STUDI KASUS:
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 614 K/PDT.SUS-HKI/2023)

INTISARI

Isnaya Denaswari¹ dan Veri Antoni²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan merek dalam hukum positif berdasarkan Putusan Hakim apabila dikaitkan dengan prinsip *first to file* yang dianut oleh Undang-Undang Merek di Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana UU 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang perjanjian jual-beli merek serta syarat pembatalan merek menurut Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 614 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang merupakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan menganalisis serta menelaah bahan-bahan hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dan literatur berupa buku, jurnal serta penelitian-penelitian yang pernah ada. Selain itu untuk memperkaya tulisan ini juga dilakukan wawancara dengan Advokat/Konsultan HKI Donny Alamsyah Sheyoputra.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan bahwa: **Pertama**, perlindungan hukum tidak ditentukan dengan perjanjian pengalihan tanpa pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Peraturan Perundang-Undangan di masa lalu tidak mewajibkan pencatatan sehingga memberi celah bagi setiap orang untuk melakukan penyelundupan hukum dengan mengalihkan merek ke dua pihak yang berbeda, hal ini menyimpang dari prinsip monopolistik pada Kekayaan Intelektual. **Kedua**, frasa iktikad tidak baik dalam Pasal 21 Ayat (3) UU Merek sangat interpretatif, dalam perkara ini hakim tidak melakukan observasi terkait *legal standing* Mohindar selaku penggugat yang telah mengklaim merek yang telah dihapus serta tidak tercatat dalam *database* DJKI, terlebih merek Polo Ralph Lauren adalah merek terkenal. Hal ini membuktikan penggugat juga telah mengajukan gugatan berlandaskan iktikad tidak baik.

Kata Kunci : Perlindungan Merek, Pengalihan Merek, Pembatalan Merek

* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta). Email: isnayadenaswari@mail.ugm.ac.id

* Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email: antoni.veri@ugm.ac.id

**LEGAL ANALYSIS OF THE CANCELLATION OF THE POLO RALPH
LAUREN TRADEMARK IN CONNECTION WITH THE FIRST
TO FILE PRINCIPLE AND THE TRADEMARK
SALES AGREEMENT (CASE STUDY:
SUPREME COURT DECISION
NO. 614 K/PDT.SUS-HKI/2023)**

ABSTRACT

Isnaya Denaswari³ dan Veri Antoni⁴

This research aims to analyze the trademark protection system within positive law based on court rulings, particularly in relation to the first-to-file principle adopted by the Trademark Law in Indonesia. Additionally, it seeks to examine how Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications regulates agreements for the sale and purchase of trademarks, as well as the conditions for trademark cancellation according to the law, based on the Supreme Court Decision 614 K/PDT.SUS-HKI/2023.

This research is classified as normative-legal research. It was conducted through a literature study, which is a type of secondary data. This study employs a qualitative analysis approach by analyzing and reviewing legal materials such as legislation and literature in the form of books, journals, and previous research. To enrich this writing, an interview was conducted with Advocate/Intellectual Property Consultant Donny Alamsyah Sheyoputra.

Based on the research findings, the conclusion is as follows: First, legal protection is not determined by a transfer agreement without registration at the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). Past regulations did not require registration, thus creating loopholes for individuals to engage in legal circumvention by transferring trademarks to two different parties, which deviates from the monopolistic principle of Intellectual Property. Second, the phrase "bad faith" in Article 21 Paragraph (3) of the Trademark Law is highly interpretative; in this case, the judge did not observe the legal standing of Mohindar as the plaintiff who claimed a trademark that had been cancelled and was not recorded in the DGIP database, which is Polo Ralph Lauren is a well-known mark. This indicates that the plaintiff also filed a lawsuit based on bad faith.

Keywords: Trademark Protection, Transfer of Trademark, Trademark Cancellation

* Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta). Email: isnayadenaswari@mail.ugm.ac.id

* Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email: antoni.veri@ugm.ac.id