

ABSTRAK

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara. Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami HUGO BOSS. Berbagai ketentuan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Bagaimanakah kajian yuridis terhadap *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* terhadap merek *Alexander* dan/atau *Alexander Wong* dan bagaimanakah akibat hukum atas Putusan Hakim MA Nomor 938k/pdt.sus-HKI/2017 terhadap sengketa merek HUGO BOSS milik *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* melawan merek ZEGOBOSS milik *Alexander* dan/atau *Alexander Wong*.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *HUGO BOSS* dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada Tahun 1997 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan *ZEGOBOSS* milik *Alexander* dan/atau *Alexander wong* yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada Tahun 2008. Sehingga akibat hukum bagi Penggugat adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek terkenal *HUGO BOSS* sedangkan merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

HUGO BOSS merupakan merek terkenal dan tergugat terbukti melakukan *passing off*, sehingga diperlukannya kejelian dan ketelitian Direktorat Jenderal HKI dalam menerima permohonan pendaftaran merek dan Hakim dalam memeriksa suatu sengketa merek terkenal harus dapat memberikan penilaian dan perhatian yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap setiap dalil-dalil yang diajukan penggugat.

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebaiknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.

Kata Kunci : Sengketa Merek Terkenal, Hak Kekayaan Intelektual, HUGO BOSS

ABSTRACT

Well-known trademark is a brand that has a high reputation, commonly known by the public through large-scale promotions, investments and registered in various countries. Well-Known Trademark Disputes are becoming more frequent, one of which happened to HUGO BOSS. Various provisions on the trademark have been regulated in Undang-Undang no. 15 Tahun 2001 tentang Merek that has been updated to Undang-Undang . 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis and Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. 67 of 2016 tentang pendaftaran merek.

The problems that form the basis of this research are: What is the juridical study of HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG on the Alexander and/or Alexander Wong brand and what are the legal consequences of the Supreme Court Judge Number 938k / pdt.sus-HKI / 2017 against the dispute of HUGO BOSS brand owned by HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG is against Alexander's ZEGOBOSS brand and/or Alexander Wong.

The method used in the writing of this law is a normative juridical research method with analytical descriptive research specification. This study uses secondary data obtained from library studies in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data is processed and analyzed by qualitative analysis method

The results of the study concluded that HUGO BOSS was declared a well-known brand that was registered in 1997 and there were similarities in principle with Alexander's ZEGOBOSS and / or Alexander wong who were proven to register in bad faith in 2008. The legal consequences for the Plaintiff are therefore that the Plaintiff is declared the rightful owner and entitled to use the famous brand of HUGO BOSS while the Defendant's registered trademark must be canceled / declared invalid.

HUGO BOSS is a well-known brand and the defendant is proven to do passing off so the need for carefulness and accuracy of the Directorate General of HKI in accepting application of brand registration and Judge in examining a famous brand dispute must be able to provide assessment and attention more thoroughly and profoundly against each of the arguments presented by the plaintiff.

The advice given from this research is that the Directorate of Trademark General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia should be more rigorous and tighten checks in the process of receiving brand registration so that the same brand is not registered and to avoid brand dispute.

Keywords : Intellectual Property Rights, Well-Known Trademark Dispute, HUGO BOSS