



PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL (KASUS SENGKETA MEREK PIERRE CARDIN PERANCIS VS INDONESIA)

Kennedy Wijaya

(Mahasiswa Program S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
Email : kennedywijaya1@gmail.com

Jeane Neltje

Corresponding Author

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Progam Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)
(E-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

The tendency of brands that have sprung up in Indonesia has given rise to unhealthy competition so violations have often sprung up. The problem faced is how to resolve dispute cases in Central Jakarta Commercial Court Decision No.15 / PDT.SUS / MEREK / 2015 Jo Cassation Decision No.557K / PDT.SUS-HKI / 2015 regarding the famous brand pierre cardin based on uu brand and legal protection against the owner of the famous brand Pierre Cardin of France for the registration of the Indonesian pierre cardin trademark received by the Directorate General of IPR. The research method used in this paper is a normative legal research method. Normative legal methods are research methods that use literature to discuss existing legal issues. Result research show that Central Jakarta Commercial Court Decision Number 15 / PDT.SUS/MEREK/ 2015 Jo Cassation Decision Number 557K / PDT.SUS-HKI / 2015 and Decision Number 49PK / Pdt.Sus-HKI / 2018 related to Pierre Cardin's trademark dispute not in accordance with the laws and regulations especially the Trademark Law protection of trademarks is specifically regulated in Articles 68 and 76 Paragraph (1) of the old Trademark Law and Articles 76 and 83 Paragraph (1) of the New Trademark Law. This article facilitates trademark owners if a violation occurs against their trademark, the trademark owner can file a lawsuit to the Commercial Court or with an alternative dispute resolution. Regarding the decision, the judge has not obeyed the norms governing the mark and the judge has violated the trademark rules.

Keywords: *Legal Protection of Famous Trademarks.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengenal ketentuan tentang Hak Merek untuk pertama kali melalui Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam *Reglement Industriale Eigendom Kolonien Stb. 1912-545 jo. Stb. 1913- 214*, kemudian pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan *Osamu Seirei* Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 Syowa (2603). Setelah itu, Indonesia



Volume 18, No.1, Juni 2020

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU 21/1961), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU 19/1992) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU 14/1997). Pada akhirnya UU 14/1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek Lama).¹⁾

Selain adanya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai merek, ada beberapa Konvensi Internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek secara internasional, diantaranya adalah *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau Konvensi Paris. Konvensi Paris ini menetapkan kerangka dasar bagi negara-negara anggota untuk menentukan kebijakan mengenai Paten, merek, desain, indikasi geografis dan persaingan tidak sehat. yang telah disesuaikan dan diubah secara teratur.

Perkembangan dunia yang mengarah pada konsep ekonomi pasar bebas melahirkan adanya suatu kesepakatan akhir Putaran Uruguay atau yang lebih dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT) yang ditandatangani tanggal 15 April 1994 di Marakesh. Sekitar 125 negara menandatangani GATT termasuk Indonesia. Lahirnya GATT ini dilanjutkan dengan lahirnya suatu organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO).

PersetujuanTRIPs memuat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh negara penanda tangan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektual. Indonesia sebagai penandatanganan persetujuan tidak bisa terlepas dari ketentuan demikian, sehingga oleh karenanya dalam jangka waktu yang kurang dari 5 (lima) tahun telah melakukan perubahan beberapa ketentuan pada Undang-Undang Hak

¹⁾ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 160.



Volume 18, No.1, Juni 2020

Cipta, Hak Merek maupun Hak Paten ketiga undang-undang tersebut telah dilakukan perubahannya oleh pemerintah melalui DPR dan disetujui DPR pada tanggal 21 Maret 1997.¹⁾

Merek sudah mulai berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tersendiri dalam dunia bisnis dan menjadi aset yang dipertahankan oleh pemegangnya, maka dibuatlah aturan-aturan mengenai merek yang salah satunya ada UU Merek Lama. Namun kemudian muncul pertanyaan apakah suatu merek dagang harus didaftarkan produsennya sebelum barangnya dipasarkan atau tidak. Hal ini tidak ada dalam ketentuan dalam UU Merek Lama yang mewajibkan produsen untuk melakukan pendaftaran merek atas barangnya sebelum dipasarkan atau diperdagangkan, namun akan lebih baik jika didaftarkan terlebih dahulu demi melindungi hak produsen atas barangnya.²⁾ Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu.³⁾

Kecenderungan merek-merek yang bermunculan di Indonesia menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering bermunculan. Direktorat Jenderal Pengawasan Barang Beredar Kementerian Perdagangan mengemukakan bahwa tahun 2011 hingga 2013 terdapat 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) pelanggaran paten dan merek.⁴⁾ Pada tahun 2012 dimulai dari tanggal 9 Januari 2012 hingga 3 Mei 2017 terdapat 441 perkara yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁵⁾

Merek sendiri memiliki fungsi untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, artinya merek sebagai tanda pengenal atas barang dan/atau jasa yang bersangkutan.⁶⁾

²⁾ Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parjio, *Hukum Merk di Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), 24.

³⁾ Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, Cetakan ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 101.

⁴⁾ Anonim, "Kemendag Temukan 732 Pelanggaran Paten Perusahaan dan Merek", (Online). www.suarapengusaha.com, diakses 20 Februari 2020,

⁵⁾ Anonim, "Daftar Perkara Hak Kekayaan Intelektual", (Online). http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/1/, diakses 20 Februari 2020.

⁶⁾ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan ke-1, CV. (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 20.



Volume 18, No.1, Juni 2020

Perlindungan Merk terkenal, dalam perkembangannya mempunyai ciri yang universal yang didasarkan pada pertimbangan Merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen, bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen, dan tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.⁷⁾ Namun timbul pertanyaan apakah suatu merek terkenal boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, dalam undang-undang merek hal tersebut tidak boleh tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disebut PP), tetapi dalam berbagai kasus yang sudah-sudah ditemukan berbagai perbedaan implementasi peraturan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU Merek Baru) sudah ada peraturan Menteri yang menggantikan peraturan pemerintah.

Jika pengertian barang sejenis adalah terkandung pengertian di dalamnya barang-barang lain yang dianggap segolongan atau sekelas dan sebagainya, maka barang yang tidak sejenis terkandung pengertian yang paling luas, yakni meliputi segala macam barang, atau segala golongan barang atau semua barang yang ada dalam perdagangan.⁸⁾ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dalam perkembangannya telah dijadikan sebagai suatu tanda pengenal ataupun tanda pembeda dari suatu produk yang bertujuan untuk membedakan dengan produk lainnya dari barang atau jasa yang sejenis, sehingga dapat dikatakan bahwa merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan

⁷⁾ *Ibid.*

⁸⁾ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 411



Volume 18, No.1, Juni 2020

kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.⁹⁾

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar adalah sebagai suatu jaminan hukum terhadap merek terdaftar agar diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰⁾ Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai merek ialah UU Merek Lama yang saat ini telah berlaku UU Merek Baru.

UU Merek menetapkan bahwa ada 2 (dua) macam bentuk atau isi tuntutan gugatan yaitu berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek. Ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai salah satu lembaga peradilan yang formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya.¹¹⁾ Hak atas merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pada dasarnya sistem pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek Lama adalah sistem konstitutif dimana sistem ini memberikan hak atas merek karena adanya pendaftaran.¹²⁾ Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Merek Lama, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI (yang selanjutnya disebut Dirjen HKI) apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Seperti yang telah penulis jabarkan di atas mengenai arti penting suatu Merek dalam dunia bisnis saat ini, muncul para oknum-oknum yang memanfaatkan merek terkenal milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin melalui merek orang lain tersebut. Salah satu penemuan atas

⁹⁾ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), 28.

¹⁰⁾ Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3 (Desember 2011), 174.

¹¹⁾ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2008), 41

¹²⁾ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 65.



Volume 18, No.1, Juni 2020

merek terkenal yang dimaksud adalah kasus Pierre Cardin asal Prancis dengan Pierre Cardin milik warga Kayu Putih, Jakarta Timur, Alexander Satrio Wibowo. Desainer dari Prancis, Pierre Cardin menelan pil pahit setelah Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan penghapusan merek serupa yang dikantongi Alex.

Selama enam dekade berkiprah akhirnya mendapatkan *Superstar Award* dari *Fashion Group International*, 29 Juli 1977 Orang Indonesia membuat baju dan fashion dengan merek Pierre Cardin dan merek itu didaftarkan di Indonesia oleh Wenas Widjaja, 24 Oktober 1985 Merek Pierre Cardin beralih ke Raiman dan dilaihan ke Eddy Tan, tanggal 18 Mei 1987 Merek Pierre Cardin beralih dari Eddy Tan ke Alexander Satrio Wibowo, tanggal 24 Oktober 1995 Alex memperpanjang hak eksklusif merek Pierre Cardin, tahun 2005 Alex kembali memperpanjang hak eksklusif merek Pierre Cardin, tanggal 6 Februari 2009 Pierre Cardin baru mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Kemenkum HAM) dengan Nomor ID000192198, tanggal 11 November 2014 Pierre Cardin memperpanjang hak mereknya di Indonesia, tanggal 4 Maret 2015 Pierre Cardin yang bermarkas di *59 rue du Faubourg Saint-Honore*, Paris, Prancis menggugat Alex.

Dalam bantahannya, Alex mendalilkan bahwa gugatan Pierre Cardin sudah kedaluwarsa. Pasal 69 Ayat 1 UU Merek Lama menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, tanggal 9 Juni 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan Pierre Cardin Prancis, tanggal 26 Juni 2015 Pierre Cardin mengajukan kasasi, 30 November 2015 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pierre Cardin Prancis dan menetapkan Pierre Cardin merupakan merek milik orang Jakarta Timur, Alex, September 2016 Mahkamah Agung melansir putusan kasasi Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 itu dan terungkap alasan mengapa Pierre Cardin kalah, alasannya Tergugat memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata '*product by PT Gudang Rejeki*' sebagai pembeda. Sehingga dengan demikian, menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain. Namun, putusan itu tidak bulat. Seorang hakim agung



Volume 18, No.1, Juni 2020

menilai sebaliknya yaitu Pierre Cardin dari Prancis merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai negara. Tanpa harus membuktikan adanya itikad baik, ditinjau dari etika dan moral, pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat dengan dalih pengguna pertama dan telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan.¹³⁾ Tanggal 25 September 2017 dilakukanlah permohonan peninjauan kembali oleh Pierre Cardin Prancis, dan pada tanggal 28 Juni 2018 ditolaklah permohonan peninjauan kembali oleh Pierre Cardin Prancis dengan dalil bahwa meskipun novum yang diajukan pemohon peninjauan kembali memenuhi syarat untuk memeriksa perkara a quo pada tingkat peninjauan kembali, akan tetapi pengajuan gugatan pembatalan merek tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dikarenakan penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pembatalan merek a quo pada tahun 198 atas merek yang sama tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan ini, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/ MEREK/2015 *Jo* Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU Merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap pendaftaran merek pierre cardin indonesia yang diterima oleh Ditjen HKI.

¹³⁾ Andi Saputra, *Begini Kisah Perjalanan Merek Pierre Cardin Jatuh ke Tangan Orang Jakarta*, (Online). [detiknews.com,http://news.detik.com/berita/3295808/begini-kisah-perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta](http://news.detik.com/berita/3295808/begini-kisah-perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta), diakses 20 Februari 2020.



Volume 18, No.1, Juni 2020

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴⁾

II. PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 Mengenai Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan UU Merek

Prinsip itikad baik berdasarkan UU Merek yang penting dijadikan pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik. Dalam UU Merek Lama terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6, sedangkan dalam UU Merek Baru terdapat dalam Pasal 20 dan 21. Berdasarkan KUHPer Pasal 1338 Ayat (3) tertulis bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik, selain tentang itikad baik dalam Pasal 531 KUHPer tertulis kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tidak diketahui akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.

Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membatalkan merek Pierre Cardin Tergugat. Namun, hasilnya Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memenangkan pihak Tergugat dan menolak untuk membatalkan merek Pierre Cardin Tergugat dengan dasar pertimbangan yang pada intinya bahwa Adanya persamaan bunyi antara

¹⁴⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 34.



Volume 18, No.1, Juni 2020

merek PIERRE CARDIN milik Penggugat dengan merek PIERRE CARDIN milik tergugat yang sama-sama berbunyi PIERRE CARDIN yang disusun terdiri dari dua suku kata yaitu PIERRE dan CARDIN yang apabila dibaca mempunyai persamaan bunyi atau sama sekali tidak mempunyai beda dengan merek PIERRE CARDIN milik Penggugat, kemudian merek PIERRE CARDIN tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyi ucapan dengan merek PIERRE CARDIN, kemudian adanya persamaan jenis barang yang dilindungi di dalam pendaftaran merek PIERRE CARDIN atas nama Tergugat dengan jenis barang yang dilindungi dengan merek PIERRE CARDIN milik Penggugat, yaitu sama-sama jenis barang kelas 3 dan termasuk dalam kategori kriteria barang sejenis, kemudian Terdapat kemiripan logo PIERRE CARDIN milik tergugat dengan logo PIERRE CARDIN milik Penggugat, dimana Logo PIERRE CARDIN milik tergugat adalah berupa huruf P yang berada dalam sebuah lingkaran sedangkan logo PIERRE CARDIN milik Penggugat adalah berupa huruf PC yang tidak berada di dalam lingkaran.

Majelis berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah keterkenalan pada saat ini atau pada saat gugatan perkara ini didaftarkan, melainkan keterkenalan merek PIERRE CARDIN milik Penggugat pada saat merek PIERRE CARDIN milik tergugat didaftar di Indonesia pada kantor Direktorat Merek, karenanya kiranya perlu dipertimbangkan dahulu, kapan sebenarnya merek PIERRE CARDIN milik tergugat pertama kali didaftarkan pada Direktorat Merek dan selanjutnya apakah pada saat itu merek PIERRE CARDIN milik Penggugat sudah merupakan merek terkenal.

Bahwa Majelis berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah keterkenalan merek pada saat ini atau pada saat gugatan perkara ini didaftarkan, melainkan keterkenalan merek milik penggugat pada saat merek milik tergugat didaftarkan di Indonesia pada kantor Direktorat Merek. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek Lama sedangkan dalam UU Merek Baru terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) yang mana dalam pasal tersebut mengatur mengenai permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau



Volume 18, No.1, Juni 2020

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf (a) UU Merek lama dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Merek baru yang mana dalam pasal tersebut mengatur mengenai permohonan merek harus ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki negara lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Adapun yang menjadi putusan daripada kasus ini adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat kasasi hasil dari putusan pun menguatkan putusan PN dan mengakibatkan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dalam putusan kasasi terdapat adanya *dissenting opinion* yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No 48 Tahun 2009).

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari salah seorang Hakim Agung yang berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta yang ada *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta telah terbukti hal-hal sebagai berikut bahwa benar nama asli penggugat adalah Pierre Cardin, dan bahwa benar nama asli penggugat merupakan nama yang dipakai sebagai merek dagang penggugat dengan logo Pierre Cardin, yang sudah terkenal dan terdaftar di berbagai negara; dan sudah merupakan pengetahuan umum bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai negara, dan menimbang bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan.

Akan tetapi lebih jauh mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, disamping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari negara mana (luar negeri) asal produk tersebut yang mana nama Pierre Cardin merupakan Bahasa asing yang merupakan Bahasa negara penggugat, dan telah terjadi itikad tidak baik oleh



Volume 18, No.1, Juni 2020

tergugat dengan penggunaan merek dagang Pierre Cardin. Berdasarkan pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Berkaitan dengan putusan hakim tersebut, terlihat bahwa sebenarnya apa yang dimintakan atau digugat oleh Penggugat sudah cukup jelas dan sudah benar yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya persamaan pada keseluruhannya merek Pierre Cardin Tergugat dengan merek Pierre Cardin Penggugat dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek Pierre Cardin Tergugat serta hasil produksinya berasal dari Penggugat atau dengan kata lain merek Pierre Cardin Tergugat masih mempunyai hubungan yang erat dengan merek Pierre Cardin Penggugat serta adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat untuk membonceng ketenaran merek Pierre Cardin Penggugat. Hal ini berarti Penggugat telah berupaya menguraikan apa yang sebenarnya menjadi alasan Penggugat menggugat Tergugat.

Penulis dalam hal ini mengkaji pendapat dari pandangan yang berbeda mengenai putusan hakim tersebut. Pandangan yang pertama bertitik tolak sebatas pada apa yang telah diatur oleh UU Merek atau secara nasional. Perlu diketahui bahwa UU Merek merupakan hasil ratifikasi TRIPs yang dilakukan Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap merek-merek yang mendaftarkan di Indonesia. Dalam Pasal 6 bis ayat (1) konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) TRIPs terdapat hal-hal yang penting yang menjadi dasar perlindungan merek terkenal. Pandangan yang kedua bertitik tolak pada apa yang sebenarnya diatur atau yang telah dinyatakan di dalam TRIPs itu sendiri atau dengan kata lain penulis berusaha mengkaji dari sudut pandang internasional atau meninjau putusan tersebut secara internasional.

Penulis berpendapat bahwa antara kasus yang terjadi dengan putusan hakim tidak sesuai dengan UU Merek lama maupun UU merek baru. Putusan hakim tersebut secara normatif kurang tepat. Hal ini dikarenakan bahwa pada UU Merek lama yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan UU Merek baru yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) yang mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut mempunyai



Volume 18, No.1, Juni 2020

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Lalu dalam Pasal 4 UU merek lama dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek baru yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Menurut penulis sebaiknya hakim yang seharusnya menangani kasus HKI, khususnya dalam hal ini kasus merek adalah hakim yang memang mempunyai persepsi atau pemahaman yang khusus terkait dengan merek terkenal. Pemahaman tersebut bukan hanya terpaku pada pemahaman atau penafsiran di dalam UU Merek saja melainkan harus melihat perjanjian-perjanjian internasional yang sudah lebih dulu mengatur merek terkenal dalam hal ini adalah TRIPs yang memberikan perlindungan untuk merek terkenal baik dengan kelas barang atau jasa sejenis maupun kelas barang atau jasa tidak sejenis.

Dengan adanya kekhususan hakim di bidang HKI untuk menangani kasus merek atau kasus HKI lainnya, diharapkan dapat meminimalisir kekeliruan dalam memberikan pertimbangan serta membuat suatu putusan atas suatu perkara. Dirjen HKI pun dalam hal ini harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa suatu merek yang ingin didaftarkan oleh pemohon pendaftaran, apakah merek tersebut merupakan merek yang terkenal atau bukan, dalam hal bila merek yang ingin didaftarkan atau merek yang sudah terdaftar di Dirjen HKI, maka Dirjen HKI Harus menolak atau mencabut Merek Tersebut dari daftar merek, dan dalam pemilik merek ingin melakukan perpanjangan pendaftaran makan Dirjen HKI dapat menolak perpanjangan pendaftarannya dan pemilik merek terkenal pun dapat mengajukan oposisi atau sanggahan atau keberatan atas perpanjangan merek tersebut. Jadi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Merek.

Sedangkan untuk Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait sengketa Merek Pierre Cardin, antara Pierre Cardin asal Perancis melawan Pierre Cardin Indonesia menyita perhatian publik. Pasalnya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, Pierre Cardin Indonesia mengalahkan



Volume 18, No.1, Juni 2020

Pierre Cardin asal Perancis yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan aturan-aturan dalam perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Jika dilihat dari sejarah Pierre Cardin, seharusnya Mahkamah Agung juga menjadikannya sebagai suatu pertimbangan. Karena dalam sejarahnya, merek Pierre Cardin merupakan nama dari pemiliknya. Yang di mana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b menjelaskan : 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.

Merek dari Pierre Cardin itu sendiri juga menunjukkan bahwa itu merupakan suatu padanan kata dari tempat si pemilik Pierre Cardin itu berasal yaitu Perancis. Selain itu, merek Pierre Cardin juga sudah terdaftar di beberapa negara seperti di Jerman Hongaria, Swiss, Ceko Slovakia Yugoslavia, Italia, Belanda, dan lain-lain. Merek Pierre Cardin milik orang Perancis tersebut juga sudah meraih berbagai prestasi atau penghargaan, salah satunya adalah ia mendapatkan Superstar Award dari Fashion Group Internasional. Hal-hal tersebut dapat dijadikan suatu bukti bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal.

Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b menjelaskan: permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sedangkan jika dilihat dalam kasus merek ini, pihak dari merek Pierre Cardin Indonesia juga sama-sama bergelut di bidang Fashion seperti Pierre Cardin asal Perancis. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai penjiplakan, peniruan dan pemboncengan suatu merek terkenal milik pihak lain dengan cara itikad tidak baik. Sehingga hal seperti ini dapat membingungkan konsumen karena tidak memiliki daya pembeda. Adapun bentuk dari perlindungan merek terkenal (well-



Volume 18, No.1, Juni 2020

known mark) terletak pada Pasal 6 Bis Paris Convention menyebutkan bahwa negara anggota jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu perbanyakan, suatu tiruan, atau suatu terjemahan yang bertanggung gugat menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dari negara di mana pendaftaran tersebut dilakukan atau penggunaan yang dikenal dalam negara tersebut sebagai suatu merek dimiliki oleh pihak yang berhak untuk memperoleh manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau mirip.

Jika dilihat dari penjelasan di atas seharusnya hal-hal tersebut dapat dijadikan suatu pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan suatu putusan terkait sengketa merek tersebut. Kacamata hakim dalam memberikan putusan masih kurang luas tanpa mempertimbangkan aturan-aturan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perlu adanya suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat lebih memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak agar tidak merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan itikad tidak baik. Selain itu diharapkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar lebih selektif dalam menerima pendaftaran merek dan harus dapat membedakan pendaftaran suatu merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Pierre Cardin Perancis Terhadap Pendaftaran Merek Pierre Cardin Indonesia Yang Diterima oleh Ditjen HKI

Pelanggaran hukum terhadap hak merek memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Pelanggaran merek terjadi jika memenuhi beberapa unsur yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek yang dimiliki oleh pemilik sebenarnya, atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat. Pertama, penting untuk diketahui bahwa



Volume 18, No.1, Juni 2020

permasalahan Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam kategori HKI khususnya di bidang merek. Merek pada dasarnya adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Merek menurut UU Merek Lama pasal 1 dimaknai sebagai sebuah tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda yang digunakan di dalam kegiatan perdagangan, sehingga yang dapat dikatakan sebagai sebuah merek jika mempunyai daya pembeda atau yang disebut juga dengan *capable of distinguishing* untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Sedangkan menurut UU Merek Baru pasal 1 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. Ruang lingkup merek sebagaimana yang telah diatur oleh UU Merek Lama pasal 2 dan UU Merek Baru pasal 2 ayat (2) terbagi menjadi merek dagang dan merek jasa.

Untuk dapat diberikan perlindungan terhadap merek maka pemilik merek yang bersangkutan diharuskan untuk mendaftarkan mereknya di Ditjen KI. Penting untuk diketahui bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa merek baru mendapatkan perlindungan jika si pemilik melakukan pendaftaran. Pendaftaran merek dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan hak prioritas. Adapun pendaftaran dilakukan dengan beberapa tahap pemeriksaan yakni pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan administratif dilakukan setelah pemohon pendaftaran merek melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Ditjen HKI. Pada dasarnya, pemeriksaan administratif hanya memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan merek. Setelah persyaratan yang diajukan telah memenuhi persyaratan permohonan merek, maka pemohon mendapatkan tanggal penerimaan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini dilakukan guna untuk memeriksa merek berkaitan dengan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek Lama dan dalam UU Merek Baru terdapat dalam Pasal 20



Volume 18, No.1, Juni 2020

dan 21 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di Bab II. Setelah melakukan pemeriksaan substantif, dari pihak Ditjen HKI akan mengumumkan selama 3 (tiga) bulan untuk menunggu sanggahan dari masyarakat. Jika pemohon merek diterima, maka Ditjen HKI akan memberikan sertifikat merek pada pemohon. Tetapi dalam UU Merek baru terdapat aturan baru mengenai prosedur pendaftaran Merek, yaitu pertama permohonan, lalu pemeriksaan formalitas, lalu pengumuman (dimana diberikan jangka waktu bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan dan bagi pemohon untuk melengkapi administratif), lalu pemeriksaan substansif yang dibarengi dengan pemeriksaan sanggahan jika ada sanggahan dari pihak ketiga, lalu tahap akhir akan diputuskan jika layak dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Merek Baru maka akan dikeluarkan sertifikat merek pada pemohon. Dalam hal ingin melakukan keberatan dan sanggahan terdapat dalam pasal 24 dan 25 UU Merek Lama dengan mengajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedangkan dalam UU Merek Baru terdapat dalam pasal 16 dan 17 dengan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai Perpanjangan jangka waktu perlindungan di dalam UU Lama terdapat dalam pasal 37 ayat 2 (dua) dan dalam UU Merek Baru terdapat dalam pasal 37, diantara UU Lama dan Baru terdapat perbedaan jangka waktu minimal dan maksimal dilakukan pendaftaran, dimana UU Lama mengatur jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhir Merek tersebut, sedangkan UU Merek Baru dalam waktu 6 (enam) bulan, tetapi apabila sudah habis dan telat memperpanjang, maka diberi waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Merek Tersebut. Dalam hal mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek, hal ini dapat dikecualikan jika gugatan tersebut mengenai itikad tidak baik, hal mengenai gugatan pembatalan ini terdapat dalam pasal 68 dan 69 UU Merek Lama dan dalam UU Merek Baru terdapat dalam pasal 76 dan 77. Dalam hal permohonan pendaftaran Merek Internasional sudah diatur khusus dalam UU Merek baru yang sebelumnya tidak diatur khusus dalam UU Merek Lama, di dalam UU Merek baru hal ini terdapat dalam pasal 52 yang mengatur mengenai permohonan pendaftaran



Volume 18, No.1, Juni 2020

Merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro Internasional, kemudian mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud mengenai permohonan yang berasal dari Indonesia hanya dapat dimohonkan oleh pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, lalu pemohon yang memiliki domisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Indonesia, selain itu mengenai permohonan yang ditujukan ke Indonesia maka pemohon harus telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran Merek Internasional, dan terakhir ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek Internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* daitur dengan Peraturan Pemerintah.

Merek Pierre Cardin baik milik Penggugat maupun Tergugat jika diklasifikasikan menurut ruang lingkup merek yang didasarkan pada UU Merek Lama dan UU Merek Baru termasuk di dalam merek dagang. Merek dagang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU Merek Lama dan UU Merek Baru adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya,. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Tujuan utama daripada penggunaan merek Pierre Cardin ini baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah untuk memperdagangkan suatu produk di masyarakat. Penggugat menggunakan merek Pierre Cardin untuk produk kosmetika, parfum yang termasuk dalam kelas 3, dan Tergugatpun menggunakan merek Pierre Cardin untuk kosmetika, parfum yang termasuk dalam kelas 3 , sehingga dengan kata lain baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menggunakan merek Pierre Cardin untuk produk-produk yang dihasilkannya. Hal ini berarti bahwa penggunaan merek Pierre Cardin Penggugat



Volume 18, No.1, Juni 2020

maupun Tergugat masuk ke dalam ruang lingkup merek dagang.

Merek Pierre Cardin milik Penggugat telah terdaftar di Ditjen HKI dengan merek dagang Pierre Cardin kelas 3 dibawah daftar No.IDM000192198 yang diperpanjang dengan No.R002008005130 tanggal 6 Februari 2009 ,dengan klasifikasi kelas barang 3 yang melindungi kosmetika, parfum,sabun-sabun, wangi-wangian, dan sejenisnya. Pendaftaran merek Pierre Cardin di Indonesia telah mengikuti sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Indonesia di antaranya :

1. Merek Pierre Cardin Penggugat telah memenuhi syarat mutlak untuk dikatakan sebagai sebuah merek yakni adanya daya pembeda yang cukup untuk membedakan dengan merek-merek lainnya.
2. Permohonan merek Pierre Cardin yang didaftarkan di Indonesia tidak menggunakan hak prioritas sehingga pendaftaran yang dilakukan dengan pendaftaran merek tanpa hak prioritas. Pendaftaran merek Pierre cardin sudah melalui tahap pemeriksaan administratif dan substantif.

Sama halnya dengan merek Pierre Cardin Penggugat, pendaftaran merek Pierre Cardin Tergugat juga telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Ditjen HKI. Merek Pierre Cardin terdaftar di Ditjen HKI dengan merek dagang Pierre Cardin + Logo Pierre Cardin nomor pendaftaran IDM 000028783 tanggal 31 Januari 2005 yang sebelumnya merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 367691 tanggal 24 Oktober 1995, dan yang sebelumnya adalah perpanjangan dari nomor pendaftaran 199049 tertanggal 24 Oktober 1985, dan yang sebelumnya juga adalah perpanjangan dari nomor pendaftaran 120180 tertanggal 29 Juli 1977, dengan kelas barang 3 yang melindungi kosmetika, parfum, wangi-wangian, sabun-sabun, dan sejenisnya.. Pendaftaran merek Pierre Cardin Tergugat tidak disertakan dengan pendaftaran menggunakan hak prioritas.

Perlu diketahui bahwa merek Pierre Cardin Penggugat merupakan salah satu kategori merek terkenal. Dalam UU Merek tidak terdapat definisi secara jelas mengenai apa itu merek terkenal, yang ada hanya indikator- indikator agar suatu merek dapat dikatakan sebagai sebuah merek terkenal. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) UU Merek Lama dan Pasal 21 ayat (1) huruf (b), suatu



Volume 18, No.1, Juni 2020

merek dapat dikatakan suatu merek terkenal jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu :

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
4. disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Berkaitan dengan merek terkenal, UU Merek tidak mengatur definisi merek terkenal itu sendiri. Indikator khusus untuk dikatakan sebagai sebuah merek terkenal belum ada, namun indikator yang dimaksud sebenarnya telah diatur di dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) UU Merek Lama dan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek Baru. Pada dasarnya, suatu merek baru dapat dikatakan merek terkenal jika mendaftarkan mereknya minimal di 3 (tiga) negara dan mendapat putusan oleh lembaga peradilan yang menyatakan bahwa suatu merek itu memang suatu merek terkenal. Suatu merek terkenal harus mampu membuktikan beberapa sertifikat pendaftaran merek tersebut di beberapa negara dalam hal terjadinya sengketa di PN di hadapan hakim. Dalam hal ini Pierre Cardin Perancis sudah terdaftar di beberapa negara termasuk negara OMPI, Dan Amerika Serikat. Dalam hal membuktikan suatu merek terkenal, maka tidak cukup hanya dengan membuktikan pendaftaran di banyak negara, sehingga harus ada pengetahuan masyarakat umum di bidang usaha yang terkait serta promosi yang gencar-gencaran baik melalui internet, surat kabar, televisi, dan lain lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat adanya suatu indikator yang tidak dapat dipisahkan atau terlepas dengan suatu merek terkenal itu sendiri. UU Merek sendiri walaupun belum secara tegas mengatur mengenai indikator secara khusus, namun di dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) UU Merek Lama dan pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek Baru telah menyebutkan beberapa syarat untuk mengkategorikan suatu merek menjadi sebuah merek terkenal yang harus dipenuhi. Untuk menyatakan sebuah merek sebagai merek terkenal tidak



Volume 18, No.1, Juni 2020

terlepas daripada adanya pengetahuan umum masyarakat, pendaftaran di beberapa negara dalam hal ini minimal di 3 (tiga) negara, promosi yang gencar-gencaran dan besar-besaran untuk meningkatkan reputasi dan beberapa bukti pendaftaran di beberapa negara.

Namun, selain memperhatikan pengetahuan masyarakat pada umumnya, dalam hal pendaftaran di beberapa negara perlu diperhatikan reputasi daripada negara itu sendiri. Misalnya, jika merek Y mempunyai reputasi yang sangat bagus sehingga dikategorikan sebagai sebuah merek terkenal di negara A, B, C, D, E belum tentu merek Y tersebut dikenal baik ataupun dikategorikan sebagai sebuah merek terkenal di negara F, G, H, I. Pengertian masyarakat pada umumnya yang adalah masyarakat yang memang turut terlibat dalam bidang usaha seperti halnya konsumen daripada bidang usaha tersebut ataupun kompetitor maupun *dealer*. Perlu diingat juga bahwa merek terkenal melintasi kelas barang dan negara sehingga merek terkenal tidak mengenal adanya perbedaan kelas barang.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Penulis merek Pierre Cardin Penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai sebuah merek terkenal yang diatur di dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) UU Merek Lama dan pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek Baru. Merek Pierre Cardin Penggugat telah dikenal hampir seluruh negara yang ada di dunia. Hal ini teridentifikasi dari adanya pendaftaran merek Pierre Cardin Penggugat di beberapa negara besar sebut saja seperti di Austria, Australia, Brazil, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Negara OMPI (*Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*) atau disebut WIPO (World Intellectual Property Organization), dan lain-lain (data lengkap terlampir di bagian lampiran). Selain itu, promosi gencar-gencaran juga dilakukan oleh Penggugat dalam hal mempromosikan produknya. Bukti-bukti pendaftaran merek Pierre Cardin Penggugat yang hampir didaftarkan di seluruh negara di dunia serta pengetahuan umum masyarakat dan promosi yang gencar-gencaran membuktikan bahwa merek Pierre Cardin Penggugat memang suatu merek terkenal.

Kembali kepada topik awal mengenai merek Pierre Cardin Penggugat sebagai merek terkenal, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mendaftarkan



Volume 18, No.1, Juni 2020

mereknya hampir di seluruh negara di dunia serta dilengkapi dengan adanya bukti pendaftaran di beberapa negara tersebut baik di Indonesia maupun di negara asalnya yaitu Perancis. Reputasi yang dimiliki oleh merek Pierre Cardin Penggugat sangat besar sehingga pengetahuan umum masyarakat mengenai merek Pierre Cardin Penggugat tidak dapat diragukan karena Penggugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran untuk memperkenalkan produknya yaitu parfum dan lain-lain yang tergolong kelas 3 di kalangan masyarakat.

Bila dilihat secara seksama antara merek Pierre Cardin Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak memiliki daya pembeda antara keduanya. Hal ini berarti adanya persamaan secara keseluruhan antara merek Penggugat dengan merek Tergugat yaitu adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi dan/atau ucapan. Unsur-unsur adanya merek yang memiliki kesamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek orang lain, maka telah terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek dilakukan karena adanya itikad tidak baik dari si pelanggar untuk membonceng atau meniru maupun memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat sehingga si terlanggar berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Terkait dengan pemberian perlindungan terhadap pemilik merek yang merasa haknya terlanggar maka dalam hal ini telah diatur di dalam UU Merek. Hal ini tercantum di dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Merek Lama dan Pasal 76 Ayat (1) UU Merek Lama sedangkan di dalam UU Merek Baru terdapat dalam pasal 76 ayat (1) dan pasal 83 ayat (1). Pasal 68 Ayat (1) UU Merek Lama memfasilitasi pemilik merek untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan yang terdapat di dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek Lama, dan pasal 20 dan 21 UU Merek Baru berupa adanya itikad tidak baik, merek yang didaftar bertentangan dengan UU atau tidak memiliki daya pembeda serta mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek orang lain. Hal ini berarti bahwa jika ditemukan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain, maka pemilik merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut.



Volume 18, No.1, Juni 2020

Adapun alternatif penyelesaian sengketa selain mengajukan gugatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase. Maka dalam hal ini perlindungan hukum yang diperoleh dan dimiliki oleh Pierre Cardin Perancis sudah sangat jelas sesuai dengan pasal-pasal diatas mengenai perlindungan terhadap merek terkenal dan dasar mengajukan gugatan.

Terakhir penulis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan kita sudah lebih baik dari sebelumnya, dimana sudah ada UU Merek Baru yang secara isi lebih memuat dan mengatur mengenai merek lebih baik dan terperinci, khususnya perlindungan merek terkenal yang dapat kita lihat dari sudah adanya Peraturan Menteri yang mengisi kekosongan hukum Peraturan Pemerintah terhadap perlindungan Merek Terkenal yang memiliki kelas yang berbeda, di mana dalam UU Merek Lama perlindungan terhadap Merek terkenal yang berbeda kelas memiliki kekosongan hukum dengan belum adanya Peraturan Pemerintah yang menguatkannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Putusan PN No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NIAGA/JKT.PST Jo Putusan Kasasi No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin belum sesuai dengan UU Merek Lama maupun UU Merek Baru dimana hakim secara normatif dalam memutus putusan tersebut belum sesuai dengan UU Merek jika ditinjau dari segi pemahaman merek terkenal secara internasional, maka hakim telah salah menerapkan pertimbangan dan memutus putusan tersebut dimana Pasal 16 TRIPs menyatakan bahwa negara peserta atau anggota Konvensi Paris atau WTO wajib memberikan perlindungan terhadap merek terkenal termasuk perlindungan terhadap kelas barang atau jasa yang tidak sejenis, berlaku juga untuk kelas barang atau jasa yang sejenis, sehingga dalam memutus putusan tersebut hakim telah memberikan persepsi yang salah



Volume 18, No.1, Juni 2020

terhadap merek terkenal itu sendiri.

2. Perlindungan terhadap merek terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Alexander Satryo Wibowo yang diterima oleh Ditjen HKI telah diatur di dalam UU Merek Lama khususnya di dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Pasal 76 Ayat (1) dan di UU Merek Baru terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) yang memfasilitasi pemilik merek jika terjadi pelanggaran terhadap mereknya maka pemilik merek atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke PN serta UU Merek juga memfasilitasi beberapa alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap merek yang telah terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa sepanjang pihak yang berkepentingan atau yang bersangkutan merasakan adanya pelanggaran terhadap mereknya, maka dapat mengajukan gugatan ke PN untuk mempertahankan hak atas mereknya.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Indonesia lebih mengawasi penerapan hukum atau implementasi dari peraturan yang sudah dibuat dengan sudah adanya Peraturan Menteri sebagai pengganti PP yang memiliki kekosongan hukum terhadap perlindungan merek terkenal terhadap kelas yang berbeda, tentu perlindungan terhadap kelas yang sama akan lebih baik.
2. Hakim yang seharusnya menangani kasus HKI, khususnya dalam hal ini kasus merek adalah hakim yang memang mempunyai kompetensi atau pemahaman yang khusus terkait dengan merek terkenal. Pemahaman yang dimaksud bukan hanya terpaku pada penafsiran atau pemahaman di dalam UU Merek tetapi juga melihat perjanjian-perjanjian internasional yang sudah lebih dulu mengatur mengenai merek terkenal dalam hal ini TRIPs yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal baik dengan kelas barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.
3. Bagi Ditjen HKI supaya Membantu pemerintah dalam hal merevisi UU Merek yang ada sehingga UU Merek yang akan datang dapat melindungi merek-merek yang terdaftar di Indonesia baik merek biasa maupun merek



Volume 18, No.1, Juni 2020

terkenal, khususnya merek terkenal terhadap kelas barang atau jasa yang tidak sejenis menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam hal diperlukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Margono, Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.

Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan ke-1, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.

Margono, Suyud, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Saidin, H.OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Tunggal, Sjahputra, Tunggal, Heri Herjandono, dan Parjio, *Hukum Merk di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

Jurnal

Faradz, Haedah, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2008).

Hidayati, Nur, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3 (Desember 2011).

Website



Volume 18, No.1, Juni 2020

Anonim, “Daftar Perkara Hak Kekayaan Intelektual”, (Online). http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/1/, diakses 20 Februari 2020.

Anonim, “Kemendag Temukan 732 Pelanggaran Paten Perusahaan dan Merek”, (Online). www.suarapengusaha.com, diakses 20 Februari 2020.

Saputra, Andi, Begini Kisah Perjalanan Merek Pierre Cardin Jatuh ke Tangan Orang Jakarta, (Online). [detiknews.com,http://news.detik.com/berita/3295808/begini-kisah-perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta](http://news.detik.com/berita/3295808/begini-kisah-perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta), diakses 20 Februari 2020.