

Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001(Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo)

Nurhidayati^{1,*}

¹ Sekretaris; Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Sarana Informatika; Jl.Jatiwaringin Raya No.18,Jakarta Timur,Telp. 8462050 e-mail: nurhidayati.nht@bsi.ac.id

* Korespondensi: e-mail: nurhidayati.nht@bsi.ac.id

Diterima: 9 Mei 2017 ; Review: 16 mei 2017; Disetujui: 23 Mei 2017

Cara sitasi: Nurhidayati. 2017. Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo). Jurnal Administrasi Kantor. 5 (1): 9 – 26.

Abstrak: Dalam persaingan bisnis, merek menjadi suatu bagian yang sangat penting bagi perusahaan untuk membedakannya dari perusahaan lain. Merek merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Memiliki sebuah merek dengan reputasi yang baik menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Tujuan dari penelitian ini adalah tentang perlindungan merek terkenal sesuai Undang- undang No. 15 tahun 2001, dalam Kasus *Pierre Cardin* melawan Alexander Satriyo Wibowo. Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif. dengan mempelajari hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ternyata tidak menjelaskan secara tegas pengertian tentang merek terkenal hanya di penjelasan Undang Undang tersebut memuat kriteria merek terkenal. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda mengenai merek terkenal, sebagaimana kasus Merek *Pierre Cardin* melawan Alexander Satriyo Wibowo, dimana terdapat *dissenting opinion* dari salah satu hakim. Selain itu ketentuan dalam Undang-Undang Merek menyebutkan masih memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat 2, tetapi sampai sekarang peraturan tersebut belum ada. Untuk itu perlu adanya penjelasan secara tegas yang dimaksud dengan merek terkenal untuk memberi kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum.

Kata kunci: Merek, Merek Terkenal, Perlindungan Merek Terkenal

Abstract: *In business competition, the brand becomes a very important part for the company to differentiate from another. Brand is a very valuable business asset for the company. Having a brand with a good reputation makes the company 'more competitive. The purpose of this study was to determine the appropriate protection of well-known brands of constitution No. 15 of 2001, by viewed Pierre Cardin's case against Alexander Satriyo Wibowo. This study used qualitative normative method, by examining existing laws, collecting data library research methods, and using of primary and secondary materials. The results showed that in constitution No. 15 of 2000 about brand, definition of famous brand was not mention clearly. This can make different interpretations of well-known brands, such as the Pierre Cardin brand against Alexander Satriyo Wibowo case, there was a dissenting opinion by one of the justices. In addition, constitution about brand still need executive rule in the form of government regulation, as mandated by Article 16 paragraph 2 but until now there has been no. Therefore, Government Regulations is made as implementing Trademark Law to provide legal certainty, given the well-known brand, considering that disputing often occurs because there are differences in perception about famous brand.*

Keywords: *Brand, Famous Brand, Famous brand protection, brand Dispute.*

1. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan merek memegang peranan yang sangat penting, dalam memberikan kontribusi terhadap citra dan reputasi untuk menciptakan kepercayaan yang merupakan dasar mendapatkan pembeli yang setia, serta meningkatkan nama baik perusahaan. Merek diartikan sebagai tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 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. Dengan memiliki merek sebuah perusahaan dapat membedakan dirinya dengan produk yang dimiliki oleh pesaingnya. Selain itu dapat menjadi nilai tambah untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik, dan nantinya dapat menjadi sumber penghasilan langsung yang berupa royalti, karena merek dapat dilisensikan atau waralaba. Untuk itu penting bagi perusahaan guna melindungi mereknya, agar segera melakukan Pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pendaftaran menurut Undang-Undang Merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen. Tanpa adanya pendaftaran merek perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau mirip untuk memasarkan produknya, sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan, juga merusak reputasi perusahaan apabila kualitas produk pesaing lebih rendah, terutama apabila perusahaan tersebut memiliki merek terkenal. Kepemilikan merek terkenal dapat memicu para kompetitor yang beritikad tidak baik melakukan persaingan tidak sehat dengan cara menggunakan merek sama, sehingga pelanggan menjadi bingung. Hal ini bisa merugikan pelanggan maupun pemilik merek terkenal tersebut. Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan

ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen (Sudaryat dkk, 2010:72).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt./1991 tanggal 28 Nopember 1995, memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known Marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional, malahan sampai kepada batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal.

Selain itu ketentuan merek terkenal dapat dijumpai dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Pasal 1 Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 merek terkenal didefinisikan sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut pada Tahun 1991 diperbaharui dengan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai ‘merek’ dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Dalam pasal 16 ayat 2 TRIPs pengertian merek terkenal hanya ada dalam hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan merek dikalangan tertentu masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek.

Merek terkenal dalam Penjelasan Undang-Undang No.15 tahun 2001 disebutkan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Dalam pasal 16 ayat 2 TRIPs pengertian merek terkenal hanya ada dalam hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan merek dikalangan tertentu

masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek.

Permasalahan merek terkenal yang sering terjadi Indonesia adalah pemilik merek terkenal sering digugat oleh pengusaha lokal seperti kasus Pierre Cardin, Perancis. Yang menarik adalah dasar pertimbangan Majelis hakim Agung yang telah memenangkan pengusaha lokal pemilik merek Pierre Cardin. Karena memang dalam Undang-Undang Merek tidak secara tegas mendefinisikan merek terkenal, hanya di Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 memberikan kriteria tentang merek terkenal. Dan juga belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang merek terkenal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Merek, maka putusan pengadilan atas terjadinya persengketaan merek lebih berdasarkan pada keyakinan hakim dalam mengambil putusan. Penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan merek terkenal di Indonesia, dalam studi kasus merek Pierre Cardin, Perancis melawan Alexander Satriyo Wibowo.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

Normatif karena bertitik tolak dari peraturan hukum yang ada, kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendaftaran Merek

Perlindungan terhadap merek dapat dilakukan melalui pendaftaran merek. Sistem pendaftaran merek ada 2 (dua) yaitu yakni stelsel deklaratif (*passive stelsel*) dan stelsel konstitutif (*active stelsel atau atributif*). Yang dimaksud stelsel deklaratif adalah hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum (*rechtsmoeden*), atau presumption iuris

bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan. Oleh karena hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali memakai merek tersebut. Fungsi pendaftaran tidak merupakan keharusan hanya memudahkan pembuktian bahwa pendaftar merek diduga sebagai pemilik sah karena pemakai pertama. Sedangkan stelsel konstitutif dikenal dengan doktrin “prior in filing yaitu yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem stelsel konstitutif. Pendaftaran merek dilakukan dengan mengajukan pendaftaran secara tertulis ke Dirjen HAKI, oleh Pemohon atau kuasanya, dengan melengkapi semua persyaratan yang diharuskan Undang-Undang. Apabila persyaratan administratif terpenuhi maka akan diberikan tanggal penerimaan pendaftaran oleh Dirjen HAKI. Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Selama belum memperoleh keputusan dari Dirjen HAKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Direktorat Jenderal HAKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Jika disetujui, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Jika tidak disetujui, Dirjen HAKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dirjen HAKI mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek. Apabila ada pihak yang keberatan terhadap permohonan merek tersebut, Dirjen HAKI akan memberitahukan salinan surat keberatan kepada Pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Dirjen HAKI yang diajukan secara tertulis.

Keberatan atau sanggahan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Jika tidak ada keberatan, Dirjen HAKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, dengan mengajukan permohonan lagi secara tertulis.

3.2 Pembatalan Merek

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan:

1. Merek tersebut telah didaftarkan dengan itikad tidak baik
2. Merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.
3. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar, terkenal atau indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau badan hukum lain; tiruan nama, simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional; dan/atau menyerupai tanda, cap, atau stempel remi yang dimiliki oleh negara atau lembaga Pemerintah.

Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal HAKI. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek. Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan

pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana yang dimaksud diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

3.3 Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan merek terkenal menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tercantum dalam pasal 16 ayat 1 huruf b yang menyebutkan permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Sedangkan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Rahmi (2006:162) perlindungan hukum yang diberikan kepada merek bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, tetapi melalui merek produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadi dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya. Asas fundamental dalam rangka perlindungan hukum merek terkenal yang berlaku secara universal ialah bahwa senantiasa, dan *self-evident*, terdapat atau terkandung unsur *bad faith* jika terjadi persamaan pada pokoknya/pada keseluruhannya antara suatu merek dengan merek terkenal. Karena itu tindakan membuat merek yang sama atau membajak dasarnya selalu dengan itikad buruk, kepada pembonceng atau pembajak tidak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan secara preventif dapat dilaksanakan melalui dilaksanakannya pendaftaran merek ke Dirjen HAKI. Perlindungan secara represif dapat dilakukan secara administratif dengan cara penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Merek pada Dirjen HAKI dan melalui proses peradilan, yaitu Pengadilan Niaga untuk gugatan pembatalan merek dan pelanggaran merek ataupun Pengadilan Negeri untuk kasus pidana.

3.4 Penyelesaian Sengketa di Bidang Merek

Penyelesaian sengketa di bidang merek dapat dilakukan melalui proses peradilan, Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 76, Pemilik merek terdaftar maupun penerima Lisensi Merek

terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau,
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tata cara pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan Pengajuan Kasasi sebagai berikut:

- a. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 sebagai berikut:
 - a) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
 - b) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
 - c) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
 - d) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
 - e) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
 - f) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
 - g) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- h) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud di atas, yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
 - i) Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan
- b. Tata Cara Pengajuan Kasasi menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut:
- a) Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
 - b) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
 - c) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
 - d) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
 - e) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
 - f) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- g) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- h) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- i) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- j) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- k) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- l) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

3.5 Penyelesaian Sengketa Di Bidang Merek Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo

Kasus Posisi: Pierre Cardin yang bermarkas di 59 rue du Faubourg Saint-Honore, Paris, Perancis memulai usahanya sebagai perancang (*designer*) asal Perancis yang namanya sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat konsumen di berbagai negara di dunia. Tahun 1953 membuat bubble dress dan Tahun 1954 membuat koleksi *woman ready to wear* untuk *Departemen Store Printemps*. Tahun 1960an Pierre Cardin setelah melakukan tur ke Jepang dan menjadi perancang busana untuk Pakistan International Airlines pada tahun 1971. Ia juga menjadi pendesain pakaian nasional Filipina Barong Tagalog. Bahwa selain dikenal sebagai perancang busana, kreasi perancangan mode juga berkembang pada desain furniture, desain interior, desain interior mobil dan perhiasan, termasuk dalam produk parfum yang diluncurkannya pertama kali pada tahun 1972 dengan merek “Pierre Cardin Pour Monsieur. 1974 Pierre Cardin mengantongi hak eksklusif merek di Perancis. Selama enam dekade berkiprah akhirnya mendapatkan Superstar Award dari Fashion Group International.

Pada Februari 2015 Pierre Cardin Perancis mengajukan gugatan ke Alexander Satriyo Wibowo sebagai pemilik merek dagang Pierre Cardin Indonesia yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2015 dalam Register Nomor 15/Pdt/Sus-Merek/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Dalam gugatan, yang diajukan Pierre Cardin, Perancis menyatakan bahwa Alexander Satriyo Wibowo telah terbukti memiliki itikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan Merek Dagang Pierre Cardin secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak Merek Dagang Pierre Cardin dan Merek Dagang logo Pierre Cardin milik Penggugat yang telah terkenal dengan Pierre Cardin, demi kepentingan usaha Alexander Satriyo Wibowo secara jalan pintas (*passing off*) yang berakibat kerugian pada pihak Pierre Cardin, Perancis atau menimbulkan kondisi persaingan curang, ceroboh atau menyesatkan konsumen. Sementara itu Alexander Satriyo Wibowo sebagai pemilik Pierre Cardin Indonesia membantah gugatan tersebut dengan menyatakan Gugatan Pierre Cardin, Perancis kadaluwarsa karena baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 4 Maret 2015, dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek dagang, padahal ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, sedangkan pendaftaran merek milik Alexander Satriyo Wibowo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2468K/Sip/1982 tertanggal 21 Mei 1983 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 363/1981/ Pdt.G tertanggal 22 Desember 1981, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, adalah sah milik dari Wenas Widjaja, yang kemudian dilakukan pembaharuan pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum dengan No: 199049 tertanggal 24 Oktober 1985, tercatat peralihan hak ke atas nama Raimin, yang kemudian terjadi pemindahan hak kepada Eddy Tan, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 1987 tercatat pemindahan hak dari Eddy Tan kepada Alexander Satriyo Wibowo.

Dalam pertimbangannya Majelis hakim menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Alexander Satriyo Wibowo bukanlah pemilik pertama merek Pierre Cardin di Indonesia, dimana sesuai bukti pemilik pertama merek Pierre Cardin di Indonesia adalah bernama Widjoyo Suriyanto yang telah mendaftarkan mereknya pada tanggal

- 29 Juli 1977 dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 1977 hak atas merek tersebut berpindah kepada Wenas Widjaya.
- 2) Dari Wenas Widjaya hak atas merek aquo berpindah kepada Raimin dan dari Raimin berpindah kepada Eddy Tan dan terakhir pada tanggal 18 Mei 1987 berpindah dari Eddy Tan kepada Alexander Satriyo Wibowo.
 - 3) Dengan demikian Alexander Satriyo Wibowo adalah pembeli terakhir atas merek Pierre Cardin tersebut dan bukanlah pihak yang pertama kali tendaftarkan merek tersebut di Indonesia.
 - 4) Pierre Cardin, Perancis pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Wenas Widjaya tentang pendaftaran dan penggunaan merek Pierre Cardin dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan penggugat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 363/1981. G. tanggal 22 Desember 1981;
 - 5) Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pierre Cardin, Perancis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Mahkamah Agung RI telah menyatakan permohonan kasasi Penggugat tidak dapat diterima (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983.
 - 6) Menurut Majelis Hakim, kapasitas Alexander Satriyo Wibowo dalam perkara ini adalah sama dengan kapasitas Wenas Widjaya sebagai Tergugat dalam perkara / putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1984. G. tanggal 22 Desember 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, yakni sama-sama dalam kapasitas sebagai pemilik merek Pierre Cardin di Indonesia dan merek Pierre Cardin yang dimiliki Wenas Widjaya pada tahun 1981 tersebut.
 - 7) Pengajuan gugatan dan pembatalan merek Pierre Cardin yang diajukan Pierre Cardin, Perancis dalam perkara ini pada tanggal 4 Maret 2015 adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua kalinya setelah gugatan pertama ditolak pada tanggal 22 Desember 1981, dalam hal mana gugatan kedua diajukan 34 tahun kemudian setelah gugatan pertama ditolak atau 38 tahun kemudian setelah merek Pierre Cardin didaftarkan dan digunakan pertama kali di Indonesia yakni pada tanggal 29 Juli 1977; dengan demikian dapat dimaknai barang merek Pierre Cardin Indonesia, sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.

- 8) Ternyata dalam setiap produk merek Pierre Cardin yang diproduksi oleh Alexander Satriyo Wibowo selalu dicantumkan kata-kata Product by PT. Gudang Rejeki utama - Jalan Kayu Putih Utara B/10 - Jakarta - Indonesia dan sebagian disertai dengan tulisan Made in Indonesia, hal mana dapat dimaknai sebagai suatu pendirian dan komitmen yang serius Alexander Satriyo Wibowo untuk menginformasikan kepada para konsumennya bahwa produk yang diperdagangkan adalah produknya sendiri bukan produk Pierre Cardin dari luar Indonesia atau milik orang lain, dan pada pihak lain sikap tersebut sama sekali tidak memiliki potensi untuk menyesatkan maupun membingungkan para konsumen seolah-olah barang tertentu untuk membonceng keterkenalan merek Pierre Cardin milik pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pierre Cardin, Perancis.
- 9) Sesuai dengan data yang ada pada Direktorat Merek, pada saat pertama kali merek Pierre Cardin didaftarkan di Indonesia tidak terdapat adanya merek yang sama untuk jenis barang yang sejenis.
- 10) Pendaftaran merek Pierre Cardin milik Alexander Satriyo Wibowo sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek karena telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal HAKI, setelah terlebih dahulu dibandingkan dengan merek Pierre Cardin, Perancis dan telah melalui tahap-tahap pemeriksaan Formalitas dan substantif sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- 11) Pierre Cardin, Perancis tidak mengajukan bukti tentang telah adanya pendaftaran merek Pierre Cardin miliknya pada Direktorat Merek.
- 12) Para pemilik toko didaerah Jakarta tidak pernah mengenal adanya produk Parfum merek Pierre Cardin dari luar negeri dan mereka hanya menjual parfum merek Pierre Cardin yang diproduksi oleh PT. Gudang Rejeki Utama atau Produksi Indonesia.

Melalui Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. Majelis Hakim memutuskan Menolak Eksepsi Alexander Satriyo Wibowo sebagai Tergugat I dan Direktorat HAKI sebagai Tergugat II, Menolak gugatan Pierre Cardin Paris untuk seluruhnya serta menghukum Pierre Cardin, Paris untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 731.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah. Terhadap putusan Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst Pierre Cardin

Paris mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap keberatan keberatan yang diajukan Pierre Cardin Paris, Mahkamah Agung berpendapat:

- a) Alasan dan keberatan Pierre Cardin Paris tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum.
- b) Alexander Satriyo Wibowo pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek Piere Cardin, yang telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima.
- c) Merek milik Pierre Cardin Paris dengan merk yang terdaftar atas nama Alexander Satriyo Wibowo memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merek Piere Cardin, memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT.Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merk lain.
- d) Pengajuan dan pembatalan merek Pierre Cardin Paris tidak dapat diterima, apalagi dalam hal ini pengajuan gugatan ini adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua, setelah pengajuan gugatan pembatalan yang pertama ditolak *Judex Juris* pada tanggal 22 Desember 1981.
- e) Pendaftaran merek tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merek milik Pierre Cardin Paris, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merk tersebut tidak dapat dikualifikasi memiliki iktikad tidak baik.
- f) Pendaftaran merek Pierre Cardin Indonesia sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada, dan berlaku ketentuan "*first to file*".
- g) Telah ada gugatan pembatalan yang sebelumnya diajukan oleh Pierre Cardin Paris pada tanggal 22 Desember 1981 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Hakim Agung. Dan oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis

Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak dengan memutuskan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pierre Cardin, Paris tersebut dan menghukum Pierre Cardin, Paris untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas permasalahannya adalah Pierre Cardin, adalah nama designer/perancang asal Perancis, sebagai pemilik merek Pierre Cardin yang terkenal dan memiliki reputasi tinggi di berbagai negara. Ketenarannya sejak tahun 1950 dan telah telah didaftarkan, diperdagangkan dan dipromosikan di beberapa negara di seluruh dunia yang meliputi benua Afrika, Eropa dan Amerika baik secara langsung maupun melalui perusahaan miliknya SARL de Gestion Pierre Cardin, sehingga peredarannya telah menembus batas-batas regional serta tidak mengenal batas negara (*borderless*).

Permasalahan timbul manakala di Indonesia terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Pierre Cardin dan telah didaftarkan oleh Alexander Satriyo Wibowo di Dirjen HAKI. Sebelum merek Pierre Cardin menjadi milik Alexander Satriyo Wibowo ternyata pernah dimiliki oleh Wenas Widjaya, dan pada tahun 1981 pernah digugat oleh Piere Cardin, Perancis, dengan putusan di Pengadilan Niaga maupun Kasasi tidak menerima gugatan tersebut.

Setelah 34 tahun Piere Cardin, Paris, mengajukan gugatan pembatalan merek yang sama, dimana pemiliknya sudah beralih ke Alexander Satriyo Wibowo.

Putusan Pengadilan baik di Tingkat Pengadilan Niaga maupun Kasasi menolak pembatalan merek yang diajukan Pierre Cardin, Paris.

Dari kasus di atas ada beberapa hal yang patut diperhatikan tentang pendaftaran merek antara lain:

- 1) Bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif artinya adalah pendaftar pertama merek yang berhak mendapat perlindungan dan penegakan hukum hanya dapat dilakukan kepada pemilik terdaftar. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan apabila pemilik merek pertama tidak segera mendaftarkan dan kemudian pihak lain mendaftarkan dengan merek yang sama. Meskipun di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menyebutkan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Kata “itikad tidak baik” dalam penjelasan undang-undang merek diartikan sebagai

tindakan yang tidak layak dan tidak jujur untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Penjelasan dalam undang-undang tersebut dirasa tidak cukup, karena bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, seperti terhadap kasus di atas salah satu hakim, dalam dissenting opinion berpendapat bahwa secara moral dan etika pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Alexander Satriyo Wibowo tidak dibenarkan karena dilakukan dengan itikad tidak baik dengan membonceng, atau meniru atau menjiplak ketenaran merek "Pierre Cardin" milik dan sekaligus nama asli Penggugat (Pierre Cardin) yang telah terdaftar terlebih dahulu di Negara asalnya dan juga di berbagai Negara. Karena itu untuk memberi rasa keadilan, apabila pendaftaran merek di Indonesia juga menganut asas deklaratif, yaitu perlindungan hukum akan diberikan kepada pengguna pertama dan penegakan hukum akan diberikan kepada siapa yang menggunakan merek terlebih dahulu. Seperti ketentuan Pasal 15 ayat 3 TRIPs yang mengakui dua metode pokok penciptaan hak atas merek yaitu pemakaian (deklaratif) dan pendaftaran (konstitutif).

- 2) Pemahaman tentang merek terkenal masih sering menimbulkan berbagai penafsiran, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak secara tegas menjelaskan, tentang definisi merek terkenal selain itu Penjelasan Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang Merek dirasa tidak cukup untuk menjelaskan kriteria merek terkenal, akibatnya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kasus di atas salah satu hakim dalam dissenting opinion berpendapat bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa Pierre Cardin, Paris merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai Negara, serta terdaftar di banyak negara. Berbeda dengan pendapat hakim agung lainnya, justru sebaliknya. Karena itulah penafsiran tentang merek terkenal perlu penjelasan secara tegas dan jelas, agar memberikan kepastian hukum. Hal ini juga diperkuat dengan bunyi Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang Merek masih memerlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Namun Peraturan Pemerintah tersebut belum ada sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Merek tersebut.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Merek di Indonesia menganut asas Konstitutif, artinya perlindungan merek diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran merek. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan apabila pengguna merek pertama tidak melakukan pendaftaran, disatu sisi ada pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan namun terdaftar terlebih dahulu di Direktorat HAKI. Pemahaman tentang itikad baik dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat di daftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Kata itikad baik tidak mudah dipahami dan subyektif, meskipun kata itikad baik diuraikan dalam Pasal 4 Penjelasan Undang-Undang Merek, keyakinan hakimlah yang memutuskan tentang maksud itikad baik tersebut. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tidak menjelaskan secara tegas pengertian tentang merek terkenal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu ketentuan dalam Undang-Undang Merek menyebutkan masih memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah. Untuk melindungi merek seharusnya Undang-Undang Merek tidak hanya menganut sistem konstitutif saja, tetapi juga sistem Deklaratif yaitu memberikan perlindungan bagi pengguna merek pertama kali. Perlunya penjelasan lebih rinci tentang maksud kata itikad tidak baik agar tidak timbul salah pengertian. Perlunya penjelasan secara tegas tentang yang dimaksud dengan merek terkenal, untuk memberi kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum.

Referensi

- Astarini DRS. 2009. Penghapusan Merek Terdaftar. Bandung (ID): PT Alumni.
- Jened R. 2006. Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif. Surabaya (ID): Airlangga University Press.
- Kurnia TS. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs. Bandung (ID): Alumni.
- Marwan M, Jimmy P. 2009. Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition Surabaya (ID): Reality Publisher.
- Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15 / Pdt. Sus Merek / 2015 / PN. NIAGA. JKT. PST Tahun 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tahun 2015.

Sudaryat dkk. 2010. Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku. Bandung (ID): Oase Media.

Undang-Undang Tentang Merek. UU Nomor 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.