

**DISSENTING OPINION PUTUSAN SENGKETA
MEREK PIERRE CARDIN INDONESIA MELAWAN
PIERRE CARDIN PERANCIS
DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM:
Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015**

Masrifatun Mahmudah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: masrifatun.mm@gmail.com

Abstract

This article intends to examine the dissenting opinion in the judges consideration on the Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. This article is normative research with statute approach dan conceptual approach. The legal material on this research consist of primery legal materials namely Law No. 15 of 2001 on Trademark and Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, while the secondary legal materials are books, journals, research related to trademarks. The judge decide to reject the application of Pierre Cardin because the petition of Pierre Cardin has passed a period of five years from the registration of Pierre Cardin Indonesia. However, the conclusion of this study revealed that Pierre Cardin entitled to be protected because it is a well-known mark. Finally, Pierre Cardin Indonesia has violeted the terms of article 4 jo article 6 paragraph (1) letter b of Trademark Law because he has a bad faith and had imitated the well-known mark.

Artikel ini bertujuan mengkaji perbedaan pendapat hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian bersumber dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal, penelitian terkait merek. Hasil penelitian didapatkan bahwa, 1) dalam putusan tersebut hakim

menolak permohonan Pierre Cardin dengan alasan permohonannya telah melewati jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran Pierre Cardin asal Indonesia; 2) Pierre Cardin Prancis berhak mendapat perlindungan karena merupakan merek terkenal; 3) Pierre Cardin Perancis dan Indonesia memiliki persamaan pada keseluruhannya, dengan demikian pemilik Pierre Cardin Indonesia dinyatakan tidak beritikad baik dan melanggar ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek.

Keywords: *Dissenting Opinion; Merek; Pierre Cardin.*

Pendahuluan

Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi.¹ Dalam perkembangan global dan perdagangan bebas yang mulai dihadapi oleh beberapa negara, peran dan fungsi merek yang tertib sangat menentukan dalam membina dan mewujudkan persaingan perdagangan yang jujur, *fair* dan sehat.² Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal nya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu *original* (asli).³

Selain fungsi merek sebagai pembeda suatu produk dengan produk yang lain, merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*). Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, atau pemalsuan pada produk bermerek terkenal agar mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁴

Untuk mencegah adanya peniruan, pembajakan, atau pemalsuan merek, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang mengikat agar dapat memberikan sanksi kepada pihak yang berlaku demikian. Adapun pengaturan merek di Indonesia yang pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia meratifikasi keanggotaan *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) pada

1 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 91.

2 Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 285.

3 H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 329.

4 H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak...*, h. 357.

tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek⁵ (selanjutnya disebut: UU Merek).⁶ Di akhir tahun 2016, UU Merek tersebut dicabut dan yang diberlakukan pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut: UU Merek dan Indikasi Geografis).

Meskipun sudah ada pengaturan UU Merek untuk mencegah peniruan merek dan segala kejahatan yang berkaitan dengan merek, namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus sengketa merek. Salah satu contohnya yaitu sengketa merek Pierre Cardin dimana kasus tersebut telah mencapai keputusan finalnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 557 K/Pdt. Sus-HKI/2015. Putusan yang sudah final tersebut, masih menyimpan polemik dalam penjelasan pertimbangan hakim dengan adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat hakim yang mana masing-masing hakim memiliki landasan hukum yang berbeda.

Perkara tersebut diajukan oleh pemilik merek terkenal, Pierre Cardin asal Perancis, yang menemukan adanya peniruan terhadap barang maupun nama merek miliknya yang digunakan oleh Alexander Satryo Wibowo asal Indonesia. Atas perkara tersebut, Pierre Cardin Perancis mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memohon kepada Direktorat Jenderal HKI untuk membatalkan merek dagang Pierre Cardin asal Indonesia tersebut. Oleh karena PN Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan Pierre Cardin Perancis, perkara tersebut dilanjutkan kembali ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, tetap saja hasil keputusan sidangnya menolak permohonan Pierre Cardin Perancis.

Hakim Mahkamah Agung yang setuju untuk mengabulkan permohonan Pierre Cardin Perancis dalam kolom *dissenting opinion*-nya mengakui ketenaran merek Pierre Cardin Perancis dan menyatakan bahwa Pierre Cardin Indonesia telah melanggar ketentuan pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Sedangkan, pendapat hakim lain yang dijadikan sebagai hasil putusan dalam Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat (1) UU Merek). Sehingga, pengajuan pembatalan merek oleh pihak Pierre Cardin Perancis tidak dapat diterima sebab telah melewati masa 5 (lima) tahun sejak pendaftaran Pierre Cardin Indonesia.

Apabila sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan

5 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110

6 Khoirul Hidayah, *Hukum HKI; Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017),h. 54.

dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.⁷ Namun, dalam kasus di atas, gugatan Pierre Cardin Perancis ditolak dengan alasan pasal 69 ayat (1) yaitu permohonan pembatalan merek yang telah kadaluarsa.

Dari permasalahan tersebut, penerapan pasal-pasal dalam UU Merek terutama pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak di rasa kurang maksimal. Adanya merek yang sudah terkenal atau *well known mark* dikalahkan oleh merek dengan pendaftar pertama (*first to file*). Padahal, telah jelas ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa suatu merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Kasus Pierre Cardin bukan satu-satunya kasus peniruan merek terkenal di Indonesia yang dikalahkan oleh pengadilan Indonesia. Jauh sebelumnya terdapat deretan merek terkenal yang tertimpa kasus serupa dengan kasus Pierre Cardin seperti kasus merek Christian Dior, IKEA dan Cap Kaki Tiga. Tidak semua kasus peniruan merek terkenal di Indonesia dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Ada beberapa kasus merek terkenal yang juga mendapatkan perlindungannya oleh pengadilan Indonesia seperti kasus merek Benetton, Versace dan Forever 21.

Berdasarkan kasus-kasus merek terkenal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua merek terkenal mendapatkan perlindungannya di Indonesia. Dari beberapa kasus merek terkenal dimana ada yang dimenangkan dan ada pula yang dikalahkan, mengindikasikan bahwa ternyata setiap hakim memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai aturan pasal 4 dan pasal 6 tentang itikad tidak baik dalam meniru merek terkenal. Misalnya dalam contoh kasus sebelumnya, kasus Christian Dior memiliki kesamaan permasalahan dengan kasus Benetton, namun memiliki keputusan yang berbeda. Begitu pula antara kasus Pierre Cardin dengan kasus Forever 21 milik Indonesia yang memiliki permasalahan peniruan terhadap merek terkenal luar negeri. Namun, kedua kasus memiliki keputusan yang berbeda dimana Pierre Cardin asal Perancis tidak diakui sebagai merek terkenal, sedangkan

7 Charles Yeremia Far-Far, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)", *Jurnal Hukum UB*, (Agustus, 2014), h. 3.

Forever 21 asal Los Angeles diakui sebagai merek terkenal.

Adanya merek asing yang dikalahkan dalam persidangan kasus merek tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa putusan kasus Pierre Cardin. Alasan dipilihnya kasus tersebut karena berbeda dengan kasus merek terkenal lainnya dimana merek Pierre Cardin Perancis dan Pierre Cardin Indonesia memiliki kesamaan dalam kelas barang dan nama yang mirip. Selain itu, didalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* yang menjadi inti penting dalam penelitian ini untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim tersebut dengan berdasar pada peraturan merek yang ada di Indonesia dan peraturan asing yang berkaitan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian sistematik hukum yang dilakukan terhadap perundangan-perundangan tertentu. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum.⁸ Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang penolakan permohonan pembatalan merek Pierre Cardin asal Indonesia yang diajukan oleh Pierre Cardin asal Perancis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan⁹ dimana penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berdasarkan UU Merek. Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu konsep mengenai hak merek.

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer berasal dari beberapa peraturan yang digunakan peneliti berupa UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek terbaru), *TRIPs Agreement*, Konvensi Paris, *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Adapun bahan sekunder, penulis menggunakan jurnal dan hasil penelitian terkait hak merek, serta buku-buku yang menjelaskan tentang konsep merek.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 13-15.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisa bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mendokumentasikan seluruh bahan-bahan hukum. Selanjutnya, dilakukan analisa Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan menggunakan UU Merek. Tahap akhir yaitu dilakukan tafsir dan sistematisasi sehingga diperoleh kesimpulan.

Pembahasan

Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt. Sus-HKI/2015

Sebelum diputus oleh majelis hakim Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, kasus antara Pierre Cardin Perancis dan Pierre Cardin Indonesia telah melalui tahapan persidangan di tingkat pertama dimana telah diputus dengan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, baik di tingkat pertama dan kasasi, keduanya diputus tidak dapat diterima. Artinya, permohonan Pierre Cardin asal Perancis untuk membatalkan pendaftaran merek Pierre Cardin milik Alexander Satrio Wibowo ditolak.

Pada poin pertama, hakim MA menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh *Judex Facti* dalam hal ini yaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat menerapkan hukum. Adapun di dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Judex Facti* menolak seluruh gugatan penggugat yaitu Pierre Cardin untuk seluruhnya. Alasan-alasan hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan tersebut dinilai benar oleh sebagian hakim MA. Sehingga dalam putusan kasasi, hakim MA tidak memberikan pendapat lain selain hanya membenarkan pendapat hakim *Judex Facti*.

Alasan pertama sebagian hakim MA menolak permohonan Pierre Cardin Perancis yaitu Alexander Satrio Wibowo selaku tergugat sebenarnya sudah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik. Pemohon yang beritikad baik dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 UU Merek yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan sejarah kepemilikan merek Pierre Cardin asal Indonesia, hakim MA berkesimpulan bahwa tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 4 UU Merek. Dalam pendaftarannya di Dirjen HKI terbukti bahwa pada saat merek Pierre Cardin milik tergugat didaftar pada tahun 1977, di Indonesia belum ada merek dengan nama dan logo serupa yang telah terdaftar dan telah dikenal oleh

masyarakat umum sejak bertahun-tahun. Sehingga, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah terdaftar.

Menurut Wenang Krishandri, pendaftaran merek Pierre Cardin asal Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pendaftaran menurut UU Merek. Hal ini secara faktual dapat dibuktikan dengan melihat proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan oleh UU Merek, dimana dalam prosesnya telah menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pada akhirnya diumumkan selama 3 bulan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) UU Merek, yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Dirjen HKI.¹⁰

Bahwa pihak penggugat yakni Pierre Cardin asal Perancis tidak pernah mengajukan keberatan (oposisi) pada Dirjen HKI baik pada saat berlangsungnya publikasi permohonan pendaftaran merek tergugat maupun selama 5 (lima) tahun sejak merek Pierre Cardin didaftarkan di Indonesia (pasal 69 UU Merek). Dengan demikian, secara hukum penggugat telah mengakui pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat. Oleh karena itu, permohonan pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat adalah telah dilandasi itikad baik menurut pertimbangan hakim yang menolak permohonan penggugat.¹¹

Sebaiknya hakim MA dalam membuktikan adanya itikad baik atau tidak dalam suatu pendaftaran merek, tidak hanya dilihat dari siapa pendaftar pertama karena sesuai dengan penjelasan pasal 4 UU Merek, hakim juga harus memperhatikan unsur-unsur pembongcengan, peniruan atau penjiplakan terhadap merek yang sudah tenar. Menurut Putri Permata Amalia, penilaian terhadap ada tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut.¹² Untuk itu perlu dibahas mengenai ketenaran merek Pierre Cardin dan persamaan antara kedua merek tersebut untuk membuktikan apakah tergugat telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik.

Mengenai keterkenalan merek Pierre Cardin, sebagian majelis hakim MA tidak mengakui keterkenalan merek Pierre Cardin dengan alasan bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek oleh Widjojo Surijono sebagai pemilik pertama

10 Wenang Krishandri, "Perlindungan Merek Terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (2016), h. 7.

11 Wenang Krishandri, "Perlindungan Merek Terkenal...", h. 7.

12 Putri Permata Amalia, *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*, *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 8.

Pierre Cardin di Indonesia, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima.

Suatu merek dapat dikatakan terkenal apabila telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek yang mana harus memenuhi unsur-unsur berikut: (1) Merek tersebut telah didaftarkan di beberapa negara; (2) Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; (3) Merek tersebut telah memiliki reputasi, karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran. Di dalam penjelasan UU Merek pasal 6 huruf b ditambahkan pula bahwa apabila unsur-unsur tersebut dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Mengenai unsur pertama yaitu merek dikatakan terkenal apabila telah didaftarkan di beberapa negara, maka Pierre Cardin selaku penggugat yang menganggap mereknya adalah merek terkenal, telah membuktikan kepada hakim berupa bukti pendaftaran merek Pierre Cardin tersebut. *Judex Facti* membenarkan bahwa merek Pierre Cardin milik penggugat telah didaftarkan lebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual atau *Organisation Mondiale De la Propriete Intellectuelle* (OMPI)¹³, yakni di negara Jerman, Hongaria, Liechtenstein, Swiss, Cekoslowakia, Yugoslavia, Austria, Belgia, Spanyol, Italia, Luxemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Marino, Maroko dan Vietnam.¹⁴

Selanjutnya, penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menjelaskan bahwa pada waktu sebelum tahun 1977 merek penggugat telah memiliki reputasi karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Bukti promosi yang ditunjukkan dalam persidangan tidak diterima oleh hakim disebabkan bukti tertulis tersebut tidak disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, walaupun diterima hanya dapat membuktikan promosinya pada tanggal 29 Oktober 2014 yakni 27 tahun setelah merek Pierre Cardin tergugat didaftarkan.¹⁵

Sehingga, hakim menimbang bahwa walaupun merek Pierre Cardin milik penggugat telah terdaftar di berbagai negara akan tetapi oleh karena pendaftaran tersebut tidak disertai dengan adanya reputasi yang tinggi yang diperoleh karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran dan adanya pengetahuan umum masyarakat, baik di negara-negara tempat terdaftarnya merek

13 *Organisation Mondiale De la Propriete Intellectuelle* merupakan nama lain berbahasa Perancis dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

14 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 37.

15 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 37.

tersebut maupun di Indonesia pada waktu sebelum merek Pierre Cardin milik tergugat terdaftar di Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977, maka merek Pierre Cardin milik penggugat tersebut pada tanggal 29 Juli 1977 bukanlah sebagai merek terkenal.¹⁶

Alasan majelis hakim mempertimbangkan demikian karena di Indonesia sesuai dengan UU Merek yang berlaku pada saat perkara diputus hingga sekarang, sistem pendaftaran merek menganut sistem konstitutif (*first to file*). Sistem konstitutif mengatur bahwa siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya maka dia yang berhak atas merek tersebut. Suatu pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Namun, terdapat kemungkinan merek yang dimohonkan pendaftarannya itu ditolak atau tidak dapat didaftarkan oleh Dirjen HKI. Salah satu macam suatu permohonan harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek).

Dalam kasus Pierre Cardin, baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* menyatakan bahwa merek Pierre Cardin pada saat di daftarkan di Dirjen HKI pada tanggal 29 Juli 1977, adalah bukan merek terkenal. Sehingga, pendaftaran yang dilakukan oleh Widjojo Surijono adalah pendaftaran yang sudah dilandasi dengan itikad baik tanpa ada niat untuk meniru merek terkenal karena merek tersebut pada saat pendaftarannya belum pernah terdaftar di Indonesia dan belum dianggap sebagai merek terkenal. Meskipun pendaftaran Pierre Cardin milik penggugat di beberapa negara telah dilakukan sejak tanggal 15 Mei 1970, namun penggugat tidak bisa membuktikan promosinya pada tahun 1970-an dan hanya bisa membuktikan promosinya pada tanggal 29 Oktober 2014.

Sedangkan, hakim yang berbeda pendapat menyatakan bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal. Hakim tersebut melihat pada nama asli penggugat yang bernama Pierre Cardin yang mana digunakan juga sebagai merek dagang penggugat yang sudah terkenal dan terdaftar di berbagai negara. Dalam pertimbangannya, hakim tersebut menyatakan bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan. Bisa jadi merek dagang itu merupakan inspirasi dari nama pemiliknya atau berasal dari mana pun yang masih berhubungan dengan produknya. Disamping itu merek dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana produk tersebut berasal. Hal tersebut dapat dilihat di Yurisprudensi MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang menyebutkan: "Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan

16 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 38.

merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal”.

Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penggugat juga diakui oleh hakim yang berbeda pendapat tersebut. Meskipun bukti promosi yang diajukan oleh penggugat adalah bukti promosi merek yang ada pada tanggal 29 Oktober 2014 yakni 37 tahun setelah merek milik tergugat didaftarkan, namun karena penggugat telah mendaftarkan mereknya di negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan WIPO pada tahun 1970 maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal.

Mengenai pengaturan merek terkenal di dunia salah satunya di Konvensi Paris pasal 6 bis menyatakan sebagai berikut: (1) Negara peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan; a. Pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; b. Digunakan pada produk yang sama atau sejenis; (2) Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran; (3) Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

Pembahasan mengenai merek terkenal dalam pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi TRIPs. Kemudian pasal 16 ayat (2) TRIPs membahas kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara anggota tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs merupakan dua pengaturan yang telah diadopsi oleh negara Indonesia karena keikutsertaannya sebagai anggota WIPO. Kedua pengaturan tersebut diratifikasi dan substansinya masuk ke dalam UU Merek. Jadi, substansi yang ada dalam UU Merek sama dengan isi dari Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs. Namun, baik konvensi Paris maupun persetujuan TRIPs, pengaturan tentang merek terkenal masih sangat sederhana begitu pula dengan UU Merek.

Sebenarnya, WIPO telah membuat suatu *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks* pada tanggal 29 September 1999, dimana *recomendation* tersebut ada sebelum UU Merek terbentuk di tahun 2001. Hingga saat ini, *recomendation* WIPO tersebut belum diratifikasi ataupun

belum diadopsi ke dalam suatu bentuk peraturan pelaksana tentang merek terkenal misalnya Peraturan Pemerintah (PP) merek terkenal.¹⁷ Peraturan pemerintah tentang merek terkenal sebaiknya segera dikeluarkan oleh pemerintah dengan menerapkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks* yang telah diadopsi oleh Dewan Uni Paris dan Dewan Umum WIPO pada tahun 1999.¹⁸

Meskipun WIPO tidak memberikan definisi *well known marks*, namun didalam *recomendation* tersebut berisi tentang kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal atau tidak. Ketentuan tersebut tertuang dalam *Article 2* tentang *Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State*, pada pasal pertama menyebutkan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek itu adalah merek terkenal, pihak yang berwenang perlu mempertimbangkan segala keadaan yang dapat mendukung bahwa suatu merek itu terkenal (asas *inferred from circumstances*). Pada khususnya, pihak yang berwenang perlu mempertimbangkan informasi yang disampaikan kepadanya berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat mendukung kesimpulan bahwa merek itu terkenal atau tidak, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: (a) Derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan; (b) Lamanya dan luasnya wilayah penyebaran pemakaian merek termaksud; (c) Lamanya dan luasnya wilayah penyebaran promosi atas merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan-raja atau pameran atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan; (d) Lamanya dan banyaknya wilayah pendaftaran dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud; (e) Catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang; (f) Nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut.

Beberapa faktor di atas, yang merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk menentukan keterkenalan suatu merek, bukanlah suatu prasyarat untuk penentuan keterkenalan itu. Setiap kasus hendaknya dinilai sesuai dengan keadaan yang relevan dengan kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, mungkin semua faktor itu relevan. Dalam kasus yang lainnya, hanya beberapa faktor yang relevan dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor tambahan lain yang tidak terdapat dalam daftar tersebut di atas. Faktor tambahan termaksud mungkin dapat berdiri

17 Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 108.

18 Suyud Margono, *Hak Milik Industri...*, h. 109.

sendiri atau dalam kombinasi dengan salah satu faktor tersebut di atas.¹⁹

Apabila merek Pierre Cardin asal Indonesia dibandingkan dengan merek Pierre Cardin asal Perancis dengan berpedoman pada kriteria merek terkenal WIPO, maka didapatkan bahwa merek Pierre Cardin asal Perancis telah memenuhi salah satu kriteria WIPO. Kriteria tersebut yaitu tentang lamanya dan banyaknya wilayah pendaftaran merek Pierre Cardin asal Perancis yang telah didaftarkan sejak tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam *Organisation Mondiale de La Propriete Intellectuelle* (OMPI), yakni negara Jerman, Hongaria, Liechtenstein, Swiss, Cekoslowakia, Yugoslavia, Austria, Belgia, Spanyol, Italia, Luxemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Morino, Maroko dan Vietnam.

Berdasarkan data WIPO *Global Brand Database*, merek Pierre Cardin pertama kali didaftarkan pada 17 Mei 1965 di negara asalnya. Kemudian mulai mengekspansi pendaftaran ke luar daerah asalnya mulai tahun 1967-an yang dimulai dari negara United State, Canada, Mexico, Australia, Singapore, New Zealand, dan negara-negara lainnya yang telah menembus batas-batas regional serta tidak mengenal batas negara.²⁰

Sedangkan, pendaftaran merek Pierre Cardin asal Indonesia baru terdaftar di Dirjen HKI Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977, yakni 12 (dua belas) tahun setelah merek Pierre Cardin asal Perancis didaftar di negara asalnya. Selain itu, dalam rentang waktu 12 (dua belas) tahun tersebut, merek Pierre Cardin asal Perancis telah tersebar pendaftarannya di berbagai negara di dunia salah satunya negara Singapore sebagai negara tetangga terdekat dari Indonesia. Sehingga terdapat kemungkinan distribusi produk Pierre Cardin telah sampai pada Indonesia pada tahun 1970-an mengingat karya-karya desain milik Pierre Cardin sudah lama terkenal sejak 1950-an.²¹ Mengenai luasnya penyebaran pendaftaran merek Pierre Cardin asal Indonesia, berdasar pada akses data WIPO *Global Brand Database*, merek tersebut hanya terdaftar di negara Indonesia saja dan hingga saat ini belum pernah mendaftarkan mereknya ke luar Indonesia. Maka, menurut kriteria WIPO, Pierre Cardin asal Perancis dapat dikatakan sebagai merek terkenal karena telah memenuhi salah satu kriteria WIPO yaitu telah lama terdaftar dan luasnya wilayah penyebaran pendaftarannya.

19 *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*, Article 2 subparagraph (c), h. 6.

20 Sumber [http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?q={\"searches\":\[\"te\":\"Pierre%20cardin\", \"fi\":\"BRAND\"\], \"te\":\"Pierre%20cardin\", \"fi\":\"HOL\"}](http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?q={\), diakses pada 5 Maret 2017 pukul 16.50 WIB.

21 Joel Lobenthal, *Radical Rags: Fashions of the Sixties*, dalam “Pierre Cardin” oleh Myra Walker, <http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-clothing-industry/fashion-designers/pierre-cardin>, diakses pada Tanggal 5 Maret 2017 pukul 21:35 WIB.

Permasalahan berikutnya mengenai penentuan adanya kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek Pierre Cardin milik penggugat dan tergugat. Berlandaskan pada Yurisprudensi MA Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut: (1) Sama bentuk (*similarity of form*); (2) Sama komposisi (*similarity of composition*); (3) Sama kombinasi (*similarity of combination*); (4) Sama unsur elemen (*similarity of elements*); (5) Persamaan bunyi (*similarity of sound*); (6) Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); (7) Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Antara merek Pierre Cardin milik penggugat dan merek Pierre Cardin milik tergugat sama-sama memiliki dua suku kata dan apabila dibaca mempunyai persamaan bunyi dan persamaan ucapan. Selain itu, keduanya memiliki persamaan jenis barang yang dilindungi yaitu sama-sama jenis barang kelas 3 dan termasuk dalam kategori kriteria barang sejenis. Mengenai logo, terdapat kemiripan logo Pierre Cardin milik tergugat dengan merek Pierre Cardin milik penggugat. Logo Pierre Cardin milik tergugat berupa huruf P yang berada dalam sebuah lingkaran sedangkan logo Pierre Cardin milik penggugat berupa huruf PC yang tidak berada didalam lingkaran.

Berdasarkan uraian persamaan-persamaan antara kedua merek tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek dan logo Pierre Cardin milik penggugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo Pierre Cardin milik tergugat. Majelis hakim juga mengakui bahwa kata dan logo Pierre Cardin bukanlah kata biasa maupun logo umum / lazim digunakan dalam pergaulan atau percakapan bangsa Indonesia.²²

Lebih lanjut, tergugat mengemukakan bahwa mereknya memiliki daya pembeda dengan selalu mencantumkan “*Product by PT. Gudang Rejeki*” dan sebagian disertai dengan tulisan “*Made in Indonesia*”. Dengan adanya pembeda tersebut, menurut majelis hakim Pengadilan Niaga, hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pendirian dan komitmen yang serius untuk menginformasikan kepada para konsumennya bahwa produk yang diperdagangkan adalah produknya sendiri incasu produk dalam negeri serta tidak ada memiliki potensi untuk menyesatkan maupun membingungkan para konsumen. Dengan demikian, menurut hakim MA, pembeda tersebut menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak meniru atau membonceng keterkenalan merek lain.²³

22 Putusan Pengadilan Niaga 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 36.

23 Putusan Pengadilan Niaga 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 39.

Pada dasarnya, untuk menentukan apakah suatu merek memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya perlu memperhatikan penjelasan pasal 6 UU Merek. Akan tetapi, UU Merek tidak menjabarkan pengertian persamaan pada keseluruhannya. Pengertian persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Adapun persamaan pada keseluruhannya dapat mengacu penjelasan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa: "Persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin entires similar atau sama keseluruhan elemen". Dengan kata lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan *copy* atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut *copy* atau reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu terdapat persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa, persamaan wilayah dan segmen pasar, persamaan pelaku pemakaian, dan persamaan cara pemeliharaan.²⁴

Antara merek Pierre Cardin milik penggugat dan tergugat sebenarnya keduanya memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya. Namun, yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu ketika merek Pierre Cardin milik tergugat terdapat sedikit pembeda dengan selalu mencantumkan "Product by PT. Gudang Rejeki Utama" dalam setiap barangnya.

Jika dilihat dari tata bahasa nama Pierre Cardin, kata Pierre Cardin bukan suatu bahasa atau nama lazim yang digunakan dalam tata bahasa Indonesia sehari-hari. Semestinya, produk Indonesia menggunakan merek yang menunjukkan identitas bangsa sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 telah jelas menyebutkan: "Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal." Penggugat mampu membuktikan kepada hakim bahwa nama Pierre Cardin tersebut merupakan nama aslinya dan nama merek dagangnya. Sebaliknya, pihak tergugat tidak mampu membuktikan asal-usul penamaannya.

Selain itu, Pierre Cardin telah dikenal sejak tahun 1950-an dengan ditunjukkan pada keterkenalan *design*-nya yang mendunia, namanya yang juga digunakan

24 M. Yahya Harahap dalam Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 180.

sebagai merek dagangnya, serta penghargaan-penghargaan dunia terhadapnya.²⁵ Dengan kualifikasinya sebagai nama orang terkenal, maka terhadap pendaftaran merek yang memakai nama terkenal maka seharusnya pendaftaran tersebut ditolak (pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek).

Disini hakim tidak melihat unsur keterkenalan namanya, sehingga mengabaikan salah satu kriteria merek yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal 6 ayat (3) huruf a tentang perlindungan nama orang terkenal. Meskipun unsur keterkenalan merek yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi semuanya oleh Pierre Cardin, namun mereknya yang notabene adalah namanya sendiri yang mana prestasinya dibidang *designer* telah dikenal semenjak 1950-an, maka seharusnya Pierre Cardin asal Perancis mendapat perlindungan atas penggunaan nama terkenalnya oleh pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan pembahasan mengenai keterkenalan dan persamaan merek diatas, menurut hemat penulis, merek Pierre Cardin milik Alexander Satriyo Wibowo merupakan merek dengan pendaftaran yang berdasar atas itikad tidak baik dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, nama Pierre Cardin merupakan nama asli dari Pierre Cardin itu sendiri yang lahir pada 2 Juli 1922 di Perancis. Nama Pierre Cardin merupakan nama orang terkenal didasari atas banyak penghargaan yang telah diterimanya sejak 1950-an yang diperinci sebagai berikut:²⁶ (a) Pada tahun 1958 menerima penghargaan “*Young Designers*” di Boston, USA; (b) Pada tahun 1962 menerima penghargaan “*The Best Designer Of The Year*” oleh Bunka Fukosa School Japan; (c) Pada tahun 1966 menerima penghargaan “*Golden Spinning Wheel*” – “*Le Rouet d’Or*” di Krefeld, Germany; (d) Pada tahun 1977 menerima penghargaan *Gold Thimble of French Haute-Couture* oleh Cartier atas koleksi terkreatif dalam satu periode, dan penghargaan lainnya

Dalam putusan baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, hakim tidak menyinggung permasalahan keterkenalan nama penggugat sebagai nama orang terkenal. Hanya hakim yang berbeda pendapat saja yang mengakui keterkenalan nama Pierre Cardin. Padahal, pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek dapat menjadi senjata bagi penggugat untuk membatalkan merek tergugat atas dasar telah memakai nama orang terkenal.

Sedangkan, tergugat tidak mempunyai bukti alasan penamaan mereknya dengan nama Pierre Cardin namun hanya berdalih pada unsur pembeda yang disematkan dibawah nama Pierre Cardin miliknya dengan kata-kata “*Product by*

25 Pierre Cardin Biography, sumber <http://pierrecardin.com/wp-content/themes/pc/res/pdf/bio-pierre-cardin-EN.pdf> diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 23.21 WIB

26 Pierre Cardin Biography

PT. Gudang Rejeki Utama” yang katanya memiliki daya pembeda yang menunjuk pada produk asli Indonesia. Justru hal itu sangat merugikan penggugat karena tergugat telah memakai nama terkenalnya atau merek terkenalnya.

Seperti dalam Yurisprudensi MARI No. 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 yang menyengketakan merek Kampak dan Raja Kampak, dimana Raja Kampak terbukti telah membonceng ketenaran merek Kampak. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya ataupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu dalam masyarakat, dan merek yang digugat pada pokoknya mempunyai gambar/lukisan dan juga bunyi yang sama meskipun ada ditambahkan perkataan “Raja” dan gambar mahkota di atas gambar dua buah kampak yang bersilang, namun hal ini tidak menghilangkan kesan yang dominan mengenai gambar kampak dan bunyi, sehingga masyarakat teringat pada kampak yang sudah terkenal.²⁷

Begitu pula yang tercantum dalam Yurisprudensi MARI No. 1596 K/Pdt/1985 tanggal 19 Januari 1988 yang mempertimbangkan sebagai berikut:²⁸

“Merek penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek penggugat. Dengan demikian merek tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”

Berdasarkan yurisprudensi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apapun penambahan kata-kata yang diletakkan bersamaan dengan merek orang lain yang sudah terkenal, yang mana identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek terkenal yang digunakan, maka dinyatakan mengandung persamaan yang dapat mengingatkan dengan merek lain yang sudah dikenal luas dan menimbulkan penyesatan kepada masyarakat terhadap asal-usul merek. Jadi, meskipun merek milik termohon kasasi menggunakan “*Product by* PT Gudang Rejeki Utama”, yang didalilkan sebagai unsur yang memiliki daya pembeda, berdasarkan yurisprudensi diatas tergolong kedalam merek yang memiliki persamaan.

Kedua, keterkenalan merek Pierre Cardin berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, memang hanya memenuhi satu kriteria saja yaitu mengenai

²⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak...*, h. 320.

²⁸ Saky Septiono, *Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang Merek*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), h. 126.

pendaftaran merek Pierre Cardin diberbagai negara namun tidak bisa membuktikan pengetahuan umum masyarakat dan reputasinya pada saat pendaftaran merek Pierre Cardin pertama dilakukan oleh tergugat di Indonesia. Meskipun hanya ada satu kriteria, akan tetapi hal itu dapat mengakomodir bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Telah terdaftar terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1977 di negara-negara yang tergabung dalam WIPO; (2) Yurisprudensi MARI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek yang telah didaftarkan dibanyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negeri asalnya”; (3) Yurisprudensi MARI Nomor 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 November 1995 yang memberikan pengertian merek terkenal yaitu: “apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional.”

Selama ini majelis hakim terlalu berpatokan pada prinsip *first to file* yang dianut Indonesia sehingga dalam realita di pengadilan tidak sedikit pemilik merek terkenal kandas karena; (1) dianggap sebagai merek pertama; (2) masa mengajukan gugatan pembatalan telah kadaluwarsa; (3) pandangan legalitas sebagian hakim; dan (4) faktor-faktor eksternal lainnya.²⁹ Masalah merek terkenal bukan hanya ditemukan dalam kasus Pierre Cardin saja seperti yang dibahas dalam penelitian ini, namun masih banyak kasus-kasus merek terkenal lainnya yang tidak dimenangkan oleh pengadilan seperti kasus Christian Dior, IKEA, Cap Kaki Tiga, Piaget, dan lain sebagainya.

Ketiga, adanya merek Pierre Cardin dengan penambahan “*Product by PT. Gudang Rejeki Utama*” yang dinyatakan hakim sebagai daya pembedanya, justru akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak jujur (*unfair competition*) karena telah mendompleng merek pihak lain yang sudah terkenal. Dalam hal ini, pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) tidak terjadi. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur.

Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat

²⁹ Insan Budi Maulana, “Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 13, (April, 2000), h. 120.

menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industri dan komersil dari seorang pengusaha yang bersaing. Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk membonceng ketenaran suatu merek terkenal. Upaya pendomplengan atau pemboncengan termasuk juga dalam tindakan membajak, meniru dan menjiplak merek terkenal pihak lain dan kemudian mendaftarkannya di Dirjen HKI baik untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis.³⁰

Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak Pierre Cardin asal Perancis, selain itu bisa menimbulkan penyesatan terhadap konsumen berkenaan dengan sifat dan asal usul barang mengingat Pierre Cardin tidak pernah bekerja sama dengan pihak asal Indonesia. Oleh karena itu, perbuatan Alexander Satryo Wibowo termasuk kedalam perbuatan yang didasarkan atas itikad tidak baik.

Simpulan

Terdapat tiga hal yang menjadi titik pembeda antara majelis hakim yang berbeda pendapat dalam pertimbangan hakim pada putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu meniru atau menyerupai merek terkenal, memakai nama orang terkenal, dan pemohon yang tidak beritikad baik. Di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur mengenai konsep merek yang tidak dapat di daftar dan ditolak, bahwa terhadap merek yang meniru merek terkenal, memakai nama orang terkenal dan telah beritikad tidak baik harus ditolak permohonan mereknya. Bahwa sebenarnya, Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo karena telah melanggar aturan pasal 4 jo pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek, atau menurut versi undang-undang terbarunya telah melanggar pasal 21 ayat (1) huruf b jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Penulis tidak setuju terhadap hakim yang memenangkan pihak Indonesia yang hanya berdasar pada pasal 69 UU Merek, atau menurut versi undang-undang terbaru yaitu pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Kekurangan dalam putusan tersebut bahwa tidak adanya penilaian merek terkenal melalui perspektif Konvensi Paris, TRIPs *Agreement*, ataupun *Recommendation of WIPO* seperti pada putusan-putusan kasus merek terkenal sebelumnya misal kasus Forever 21 pada Putusan MA Nomor 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Sehingga, dalil penguatan merek Pierre Cardin asal Perancis sebagai merek terkenal dalam putusan tersebut

30 Putri Permata Amalia, *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 7.

terlihat masih lemah dan kurang meyakinkan hakim.

Daftar Pustaka

- Amalia, Putri Permata. *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Far-Far, Charles Yerima. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)". *Jurnal Hukum UB*. Agustus. 2014.
- Global Brand Database of WIPO*, <http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp#> diakses pada tanggal 24 Februari 2017 jam 08:44 WIB.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*
- Krishandri, Wenang. "Perlindungan Merek Terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No.15/Pdt. Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst)". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3. 2016.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Maulana, Insan Budi. Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 7. Nomor 13. 2000.
- Paris Convention for The Protection of Industrial Property*
- Pierre Cardin Biography, sumber <http://pierrecardin.com/wp-content/themes/pc/res/pdf/bio-pierre-cardin-EN.pdf> diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 23.21 WIB.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013

Putusan No. 108 PK/Pdt.Sus/2011

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Septiono, Saky. *Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang Merek. Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Wardhani, Desy Kusuma. Perlindungan Hukum *Blogger* Beritikad Baik Terhadap *Domine Name* Merek Terkenal dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*). *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 2. Nomor 1. 2013.