



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI PEMILIK MEREK TERKENAL PIERRE CARDIN PERANCIS TERHADAP PIERRE CARDIN INDONESIA

Lita Indriana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
litaindriana@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Merek merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek berfungsi sebagai daya pembeda dari satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa lain. Merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat biasanya membuat pesaing yang beritikad tidak baik bermunculan dengan melakukan peniruan, pembajakan bahkan pemalsuan merek. Salah satu kasus yang berkaitan dengan merek terkenal adalah kasus Pierre Cardin, seorang perancang busana asal Perancis yang merupakan pemilik hak atas merek Pierre Cardin beserta logonya. Pierre Cardin menemukan pada Direktorat Merek Indonesia telah didaftar merek yang sama dengan miliknya yaitu merek Pierre Cardin beserta logonya milik Alexander Satriyo Wibowo. Pierre Cardin mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, menolak gugatan Pierre Cardin. Pierre Cardin kemudian mengajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pierre Cardin berdasarkan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 karena hakim berpendapat pendaftaran merek oleh Alexander Satriyo Wibowo sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perolehan hak atas merek didasarkan adanya pendaftaran atau *first to file*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis asas *first to file* dapat diterapkan sebagai landasan putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh *first to file* tidak bisa diterapkan sebagai landasan putusan hakim karena merek Pierre Cardin milik Alexander Satriyo Wibowo didaftarkan pada tahun 1977 pada Direktorat Paten dan Merek ketika Indonesia menganut asas *first to use*. Merek milik Pierre Cardin memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sehingga harus diberikan perlindungan hukum meskipun merek tersebut belum pernah terdaftar di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 memuat beberapa poin yaitu : pertama, hakim tidak tepat dalam mengkualifikasi peraturan perundang-undangan yang dipakai yang seharusnya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kedua, penggunaan kata "Product by PT Gudang Rejeki" sebagai daya pembeda tidak tepat karena hanya berupa kata yang menunjukkan keterangan produk yang tidak menjadi satu kesatuan dengan merek dan logo yang diperkarakan. Ketiga, gugatan pembatalan merek ini masih dapat diajukan kembali karena gugatan sebelumnya yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Sip/1982 amar putusannya "tidak dapat diterima" yang berarti hanya mengandung cacat formil.

Kata Kunci: Perolehan Hak atas Merek secara Deklaratif, Pierre Cardin, Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Abstract

Mark is one substantiation of Intellectual Property Rights. Mark function as a differentiator of one product or service product with another product or service product. Mark that are widely known to the public usually make competitors who have bad faith by imitating, plowing even mark forgery. One of the cases related to the wellknown mark is the case of Pierre Cardin, a french fashion designer who is the owner of Pierre Cardin mark and logo. Pierre Cardin found at the Indonesian Trademark Directorate the same mark, Pierre Cardin mark and logo owned by Alexander Satryo Wibowo. Pierre Cardin filed lawsuit at the Central Jakarta Commercial Court. Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, rejected Pierre Cardin claim. Pierre Cardin then submitted to the Supreme Court. The Supreme Court rejected the appeal of Pierre Cardin based on Decision Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 because the judges argue that the mark registration by Alexander Satryo Wibowo is in accordance with the Law of Republic Indonesia Number 15 of 2001 which regulated acquisition rights mark is based the existence of registration or first to file. The purpose of this study to analyze first to file can applied as a basis for judge's decisions and the Law of Republic Indonesia Number 15 of 2001 about Trademark can be applied as a legal consideration of judge's in Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. This research is normative reserach using statute approach, case approach, conceptual approach and historical approach. Legal materials used primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials then analyzed using prescriptive technique. Based on the results obtained first to file could not be applied as the basis of judges decision because Alexander Satryo Wibowo registered Pierre Cardin mark in 1997 at Directorate of Patents and Trademarks when Indonesia adopted first to use. Pierre Cardin mark fulfills the criteria as a wellknown mark so must bi given legal protection even the mark never been registered in Indonesia. The judge's consideration in Decision Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 contains several points : First, judges are not right in qualifying regulation that used that should use the Law of Republic Indonesia Number 21 of 1961 about Company Mark and Trademark. Second, Used the word "Product by PT Gudang Rejeki" as a differentiator is not correct because its only word that show product description not become single identity with the mark and logo. Third, this claim of cancellation can still be filed again because previous lawsuit that was Supreme Court Decision Number 2468 K/Sip/1982 was decided in "unacceptable" dictum which mean that is only contains formal defect.

Keywords: First to Use, Pierre Cardin, Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

PENDAHULUAN

Merek adalah salah satu wujud hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan bagian dari *property rights* yang dapat menembus segala batas antar negara (Sudargo Gautama dan Riswanto Winata, 1997:5). Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek pihak lain yang sejenis. Perlindungan merek diperlukan guna mencegah adanya pihak-pihak yang mencari celah dengan melakukan jalan pintas melalui cara meniru, menjiplak, mendompleng bahkan memalsu merek yang sudah terkenal.

Perlindungan merek didapat ketika merek didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen KI). Merek yang didaftarkan tidak boleh menimbulkan kebingungan dan penyesatan karena mirip dengan merek yang sudah terkenal. Ditjen KI berkewajiban menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan suatu merek yang didaftar atas itikad tidak baik (Sudargo Gautama, 1994:19).

Salah satu kasus yang berkaitan dengan merek

Cardin (Perancis) mengetahui ternyata pada Direktorat Merek telah terdaftar merek dagang yang sama dengan

miliknya yaitu merek Pierre Cardin beserta logo yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia bernama Alexander Satryo Wibowo (selanjutnya disebut Pierre Cardin (Indonesia)) dengan jenis barang yang sama dalam kelas 3 untuk melindungi segala jenis kosmetik khususnya parfum.

Pierre Cardin mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juni 2015, menolak gugatan Pierre Cardin (Perancis). Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa memang merek Pierre Cardin (Indonesia) dan logonya bukan kata biasa maupun logo umum yang lazim digunakan dalam pergaulan atau percakapan Bahasa Indonesia. Merek Pierre Cardin (Indonesia) juga dinilai mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek Pierre Cardin (Perancis).

Namun demikian, hakim menilai dengan adanya persamaan pada pokoknya tersebut tidak serta merta Pierre Cardin (Indonesia) mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. Alexander Satryo Wibowo dinilai tidak

terkenal adalah kasus Pierre Cardin, seorang perancang busana terkenal asal Perancis yang merupakan pemilik sah hak eksklusif merek Pierre Cardin beserta logonya (selanjutnya disebut Pierre Cardin (Perancis)). Pierre “Product By PT Gudang Rejeki Utama-Jalan Kayu Putih Utara B/10, Jakarta, Indonesia” sebagai daya pembeda dengan produk lainnya. Selain itu, keterkenalan Pierre Cardin (Perancis) dilihat pada saat merek Pierre Cardin (Indonesia) didaftarkan di Direktorat Merek. Alexander Satryo Wibowo merupakan pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia yang telah mendaftarkan merek PIERRE CARDIN dan logo PIERRE CARDIN tertanggal 29 Juli 1977.

Pierre Cardin (Perancis) kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). MA menolak permohonan kasasi dari pemohon Pierre Cardin (Perancis). Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, *judex juris* MA berpendapat bahwa *judex facti* telah tepat menerapkan hukum dimana saat melakukan pendaftaran merek milik Alexander Satryo Wibowo, merek dagang Pierre Cardin (Perancis) belum pernah terdaftar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia sehingga pendaftaran dapat diterima. Pendaftaran merek dagang Pierre Cardin (Indonesia) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan dimana hakim berpijak pada prinsip *first to file*. *Judex juris* tidak memperhatikan bahwa Pierre Cardin (Perancis) sudah terkenal dan telah diperdagangkan menembus batas teritorial yang telah terdaftar diberbagai negara jauh sebelum merek Pierre Cardin (Indonesia) terdaftar di Direktorat Merek.

Adanya merek yang sudah terkenal (*wellknow marks*) yang dikalahkan oleh merek dengan pendaftar pertama (*first to file*) tidak memberikan kepastian hukum. Penolakan permohonan kasasi merek dagang Pierre Cardin (Perancis) di Indonesia dinilai telah lebih dahulu didaftarkan, nyatanya merek Pierre Cardin (Perancis) telah lama didaftarkan diberbagai negara. Selain itu, merek dagang Pierre Cardin (Indonesia) jelas telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perolehan hak atas merek (*first to file*) dapat dijadikan landasan putusan hakim serta menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan UU Merek.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek, pengertian merek sebagai berikut : “Merek adalah tanda 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 berfungsi sebagai daya pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum

lain. Bagi produsen, merek digunakan PIERRE CARDIN bisa dari barang produksi yang mereka sendiri atau konjungsi. Bagi konsumen, merek di Pierre Cardin memiliki batasan masalah yang akan dibatasi dengan merek barang tersebut (Rachmadi Usman, 2003:322).

Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU Merek 1961). Berdasarkan undang-undang tersebut, perolehan hak atas merek yang berlaku yaitu pemakaian pertama atau *first to use*. Jadi, hak atas merek dapat diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Merek 1961 yang berbunyi : “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.” Pendaftaran hanya dipandang memberikan prasangka atau dugaan hukum bahwa orang yang telah mendaftarkan mereknya adalah orang yang memakai pertama kali merek tersebut.

Contoh konkrit terkait penerapan sistem ini dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi perkara seperti perkara merek Tancho dan merek YKK (Sudargo Gautama, 1989:8). Dalam perkara Tancho, MA memberikan interpretasi yang disebut pemakai pertama adalah pemakai pertama yang beritikad baik. Jadi, orang yang mempunyai itikad buruk tidak seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkara YKK, MA menganggap bahwa Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha telah memenuhi syarat sebagai pemakai pertama dari merek YKK karena telah memperdagangkan merek tersebut sejak tahun 1955 meskipun PT Kuda Mas Jaya telah mendaftarkan merek YKK terlebih dahulu pada Direktorat Paten dan Merek.

Tahun 1992, peraturan perundang-undangan dibidang merek diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek 1992). Berdasarkan undang-undang ini, perolehan hak atas merek yang semula didasarkan pemakaian pertama diganti dengan adanya pendaftaran. Perolehan hak atas merek dengan pendaftaran ini disebut *first to file*. Tahun 1997, peraturan perundang-undangan diubah dengan dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU Merek 1997). Tahun 2001, peraturan perundang-undangan dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

First to file adalah perolehan hak atas merek yang diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran merek. Hak kekayaan intelektual hanya dapat diakui dan

dilindungi oleh undang-undang jika didaftarkan (Abdulkadir Muhammad, 2007:157). Merek didaftarkan pada Direktorat Merek yang kemudian termuat dalam Daftar Umum Merek.

Permohonan pendaftaran merek tidak semua dikabulkan mengingat ada ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak pendaftarannya. Berdasarkan Pasal 4 UU Merek, merek yang tidak dapat didaftar adalah permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik. Pasal 5 UU Merek juga mengatur merek yang tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur : a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. Tidak memiliki daya pembeda; c. Telah menjadi milik umum; atau; d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan merek yang ditolak pendaftarannya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yaitu apabila merek tersebut : a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/dan atau jasa sejenis; b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c.

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.” Pasal 6 ayat (3) UU Merek juga menyebutkan bahwa penolakan pendaftaran merek dapat dilakukan terhadap merek yang menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek, menentukan kriteria merek terkenal yaitu memperhatikan pengetahuan umum masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemilikinya disertai bukti pendaftaran merek tersebut. Apabila masih belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei untuk memperoleh kesimpulan apakah merek tersebut terkenal atau tidak.

Pengaturan mengenai merek terkenal juga terdapat dalam perjanjian internasional diantaranya *Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut Konvensi Paris), *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) dan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Konvensi Paris mengatur merek terkenal dalam Pasal 6 bis. TRIPs mengatur merek terkenal dalam Pasal 16 ayat (2). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the*

Protection of Well-Known Marks memberikan pertimbangan untuk menentukan keterkenalan merek : 1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek dalam sektor publik yang relevan; 2. Durasi, jangkauan dan daerah geografis penggunaan merek; 3. Durasi, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek tersebut, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pameran dari barang atau jasa tersebut; 4. Durasi dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan/atau aplikasi pendaftaran merek sampai sejauh mana mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek tersebut; 5. Catatan penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; 6. Nilai yang terkait dengan merek.

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam merek. Hak atas merek memang tercipta dari pendaftaran. Merek secara umum juga menganut asas teritorial. Namun karena sifat terkenalnya, suatu merek dapat memperoleh perlindungan khusus dimana setiap negara harus melindunginya meski tanpa melalui pendaftaran.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum adalah pendapat yang disajikan hakim untuk memperkuat atau mendukung putusannya (V. Harlen Sinaga, 2015:222). Hakim dalam merumuskan putusan harus melewati beberapa tahapan yaitu tahapan konstantir, tahapan kualifisir dan tahapan konstituir. Mengkonstantir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit (Sudikno Mertokusumo, 2002:193). Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang benar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau mana, dengan kata lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir (Teddy Lahati, 2013:1). Mengkonstituir artinya memberikan konstitusi atau menjatuhkan putusan.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan yang digunakan untuk menggali isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2016 : 134). Dalam penelitian ini, pendekatan

ini menjadi penting karena untuk melihat merek Pierre Cardin (Indonesia) yang terdaftar di Direktorat Paten dan Merek pada tahun 1977 dimana pada saat itu yang berlaku di Indonesia untuk perolehan hak atas merek adalah secara deklaratif (*first to use*).

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum yang primer yang digunakan adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, TRIPs, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan non hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku non hukum seperti buku Manajemen Pemasaran yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian kemudian dikelompokkan sesuai jenisnya. Setelah itu bahan-bahan tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskriptif yaitu penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Bambang Sunggono, 2013 : 130). Disini dinilai apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek Pierre Cardin sudah tepat sesuai UU Merek, apabila belum tepat maka akan diberikan saran mengenai apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pendaftaran merek melewati beberapa tahapan yaitu pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, dan penerbitan sertifikat. Prosedur pendaftaran merek Pierre Cardin (Indonesia) pada Direktorat Merek dan Paten diajukan pada tanggal 29 Juli 1977 dengan Nomor Pendaftaran 120180, kemudian diperpanjang pada tanggal 24 Oktober 1985 dengan Nomor Pendaftaran 199049, diperpanjang lagi pada 24 Oktober 1995 dengan Nomor Pendaftaran 367691, yang kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 31 Januari 2005 dengan Nomor Pendaftaran IDM000028783.

Data dari *website* Ditjen KI menyebutkan bahwa merek Pierre Cardin (Indonesia) mengajukan permohonan perpanjangan kembali pada 31 Januari 2005 dengan

nomor permohonan R0002004009341 atas nama Alexander Satryo Wibowo, WNI, beralamat di Jalan Kayu Putih Utara B/10 Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan HKI bernama Moelyono Karmayana S.H., WNI, dari kantor Karmayana Patent, Serpong. *Filling date* pada tanggal 24 Oktober 2005. Perpanjangan jangka waktu perlindungan diterima dengan diperpanjang sampai 24 Oktober 2025.

Merek Pierre Cardin (Perancis) terdaftar pada Ditjen KI dengan Nomor Pendaftaran IDM000192198 yang kemudian diperpanjang kembali dengan Nomor R002008005130. Data dari *website* Ditjen KI menyebutkan permohonan perpanjangan diajukan oleh Pierre Cardin, warga negara Perancis, beralamat di 59, rue du Faubourg, Saint Honore, 75008 Paris, France yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan HKI bernama Ludyanto, S.H., M.H., M.M., WNI, dari Kantor Drewmarks Intellectual Property Services, Jakarta. *Filling date* pada tanggal 15 Desember 2008. Perpanjangan jangka waktu perlindungan diterima dengan diperpanjang sampai 15 Desember 2028. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pendaftaran keduanya telah memenuhi prosedur sesuai dengan apa yang ditentukan dalam UU Merek.

Perolehan Hak atas Merek sebagai Landasan Putusan Hakim

Hakim menilai keterkenalan merek Pierre Cardin (Perancis) diukur pada saat merek Pierre Cardin (Indonesia) didaftar pada Direktorat Paten dan Merek, saat itu apakah merek Pierre Cardin (Perancis) sudah dikenal sebagai merek terkenal. Merek Pierre Cardin terdaftar tanggal 29 Juli 1977 dengan Nomor Pendaftaran 120180 dimana pemilik hak atas merek adalah Wenas Widjaja. Hakim berpendapat bahwa Pierre Cardin (Indonesia) merupakan pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia namun mengesampingkan fakta bahwa Pierre Cardin (Perancis) adalah pemakai pertama sejak tahun 1967 dengan pendaftaran di negara Perancis.

UU Merek 1961 mengatur hak untuk memakai suatu merek didasarkan atas pemakaian pertama atau *first to use*. Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Merek 1961. Pendaftaran merek hanya dipandang sebagai suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum atau *presumption iuris* bahwa orang yang mendaftarkan adalah orang yang memakai pertama (Sulthon Miladiyanto, 2016 : 249).

Pierre Cardin (Indonesia) hanya diduga sebagai pemakai pertama dengan adanya pendaftaran yang memberi konsekuensi apabila ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa pihak tersebut yang sesungguhnya

memakai merek Pierre Cardin pertama kali maka pendaftaran dapat dibatalkan. Berdasarkan data *WIPO Global Brand Database*, merek Pierre Cardin (Perancis) telah terdaftar di Perancis sejak tanggal 16 Februari 1967 dengan Nomor Pendaftaran 332384 untuk barang kelas 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, dan 26. Merek ini kemudian diperdagangkan ke Australia pada tahun 1971 dan negara-negara lain sampai sekarang sehingga dapat disimpulkan Pierre Cardin (Perancis) telah diperdagangkan meluas jauh sebelum Pierre Cardin (Indonesia) didaftarkan.

Merek yang sudah terkenal juga memperoleh perlindungan khusus dimana setiap negara harus melindungi merek tersebut meskipun tanpa melalui pendaftaran. Perlindungan hukum memang menganut asas teritorial, namun asas ini tidak berlaku mutlak karena menyangkut merek terkenal, asas ini bisa disimpangi (Titon Slamet Kurnia, 2011 : 17). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris dimana suatu merek harus ditolak atau dibatalkan apabila merupakan reproduksi atau tiruan dari merek terkenal yang dapat menimbulkan kebingungan. Menurut *Article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan keterkenalan merek adalah : 1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek dalam sektor publik yang relevan; 2. Durasi, jangkauan dan daerah geografis penggunaan merek; 3. Durasi, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek tersebut, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pameran dari barang atau jasa tersebut; 4. Durasi dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan/atau aplikasi pendaftaran merek sampai sejauh mana mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek tersebut; 5. Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; 6. Nilai yang terkait dengan merek.

Sektor yang relevan dengan merek Pierre Cardin adalah sektor *fashion* dimana merek ini dikenal sebagai salah satu merek dagang didunia mode. Merek ini telah diperdagangkan melalui perusahaan milik Pierre Cardin yang bernama SARL de Gestion Pierre Cardin diberbagai negara misalnya pada tahun 1970 di negara yang tergabung dalam *Organisation Mondiale De La Propriete Intellectuelle* yang masih terus tersebar luas hingga sekarang. Merek ini juga telah dipublikasikan dan dipresentasikan dibanyak negara yang dapat dilihat pada biografi Pierre Cardin yang dapat diunduh melalui laman https://pierrecardin.com/wp-content/themes/pc/res/pdf/bio-pierre_cardin-EN.pdf. Berdasarkan biografi tersebut Pierre Cardin telah dipresentasikan pada banyak pameran baik untuk merek

Pierre Cardin dalam dunia *fashion*, kosmetik ataupun parfum mulai tahun 1953 sampai sekarang.

Menurut *Global Brand Database* milik WIPO, merek Pierre Cardin (Perancis) untuk barang kelas 3 pertama kali didaftarkan di negara Perancis pada tanggal 16 Februari 1967 dengan Nomor Pendaftaran 332384. Pendaftaran kemudian meluas ke negara-negara lainnya yaitu Australia, Mongolia, *EUIPO*, Lao People's Democratic Republic, Cambodia, Philippines, Jordan, USA, Canada, Iceland, Malaysia, Indonesia, Denmark, New Zealand, Chile dan Vietnam. Uraian-uraian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa merek Pierre Cardin (Perancis) telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sehingga sebenarnya tanpa didaftarkan di Indonesia, merek tersebut seharusnya memperoleh perlindungan hukum.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim kasasi dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Pierre Cardin (Indonesia) adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia karena mendaftarkan merek Pierre Cardin tahun 1977. Pertimbangan hakim tersebut dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu perolehan hak atas merek berdasarkan pendaftaran atau *first to file*. Hakim tidak tepat dalam mempertimbangkan peraturan-perundang-undangan mana yang dipakai untuk perkara merek Pierre Cardin dimana hakim seharusnya memakai UU Merek 1961 karena diukur dari merek Pierre Cardin (Indonesia) didaftarkan tahun 1977, bukan menggunakan UU Merek 2001. Hakim telah salah menilai substansi dari perkara yang diperiksanya. Kualifikasi aturan yang diterapkan pada kasus tersebut haruslah melihat peristiwa konkrit yang terjadi pada saat itu.

Merek Pierre Cardin (Indonesia) dinilai memiliki perbedaan karena mencantumkan kata *Product by PT. Gudang Rejeki* sebagai daya pembeda, disamping keterangan lainnya untuk mencerminkan produk Indonesia. Hal tersebut tidak tepat karena kata tersebut tidak menjadi satu bagian dari merek maupun logo sehingga kesan pembeda yang ingin ditonjolkan tidak terlihat. Pada pemeriksaan tingkat pertama, hakim Pengadilan Niaga juga telah menyatakan bahwa Pierre Cardin (Indonesia) memiliki persamaan pada pokoknya dengan Pierre Cardin (Perancis).

Menurut Didik Taryudi selaku Kasubdit Pemeriksaan Direktorat Merek, untuk menilai persamaan pada pokoknya dapat dilihat dengan cara visual, konseptual dan fonetik. Penilaian visual dilihat dari tampilan merek. Merek Pierre Cardin (Perancis) dan Pierre Cardin (Indonesia) memiliki persamaan jika dibandingkan.



PIERRE CARDIN



PIERRE CARDIN

Penilaian konseptual dilihat dari konsep terciptanya merek. Penggunaan merek Pierre Cardin (Perancis) diambil dari nama *designer* sedangkan Pierre Cardin (Indonesia) tidak diketahui dari mana asalnya. Penilaian fonetik didasarkan dari pengucapan atau bunyi. Pelafalan bunyi dari kedua merek tersebut memiliki kesamaan.

Hakim kasasi berpendapat bahwa pengajuan gugatan sekarang adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua sehingga tidak dapat diajukan kembali karena gugatan pada tahun 1981 telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut adalah Putusan MA Nomor 2468 K/Sip/1982 dimana diputus dengan amar “tidak dapat diterima”. Suatu perkara yang diputus dengan amar “tidak dapat diterima” yang dikemudian hari ingin diajukan kembali masih dapat dilakukan. Putusan tidak dapat diterima atau *NO* merupakan putusan yang cacat formil, belum sampai pada pemeriksaan perkara sehingga masih dimungkinkan diajukan kembali dengan memperbaiki aspek formalitas.

Pendaftaran Pierre Cardin (Indonesia) dengan dalih pengguna pertama dan terdaftar lebih dulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan karena pendaftaran tersebut dilakukan itikad tidak baik dengan meniru keterkenalan merek Pierre Cardin (Perancis). Tidak terbukti adanya kerjasama antara Pierre Cardin (Perancis) dan Pierre Cardin (Indonesia) atau izin dari Pierre Cardin (Perancis) untuk menggunakan merek dagang dan logo Pierre Cardin.

PENUTUP

Simpulan

First to file tidak bisa diterapkan sebagai landasan putusan hakim karena merek Pierre Cardin (Indonesia) didaftarkan pada tahun 1977 pada Direktorat Paten dan Merek dimana pada saat itu Indonesia menganut *first to use*. Merek Pierre Cardin (Perancis) memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sehingga harus diberikan perlindungan hukum meskipun merek tersebut belum pernah terdaftar di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 memuat beberapa poin yaitu : Pertama, hakim tidak tepat dalam mengkualifikasi peraturan perundang-undangan yang dipakai yang seharusnya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kedua, penggunaan kata “Product by PT Gudang Rejeki” sebagai daya

pembeda kurang tepat karena hanya berupa kata yang menunjukkan keterangan produk yang tidak menjadi satu kesatuan dengan merek dan logo yang diperkarakan. Ketiga, gugatan pembatalan merek ini masih dapat diajukan kembali karena gugatan sebelumnya yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Sip/1982 amar putusannya “tidak dapat diterima” yang berarti hanya mengandung cacat formil.

Saran

Pertama, bagi pemilik hak atas merek Pierre Cardin dapat mengajukan sengketa merek ini pada tingkat Peninjauan Kembali ke MA sebagai upaya hukum luar biasa dalam tenggang waktu 180 hari dengan mengacu ketentuan Pasal 66-76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 dengan disertai alasan-alasan sehingga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam peninjauan kembali.

Kedua, bagi Ditjen KI perlu adanya kecermatan dan kehati-hatian khususnya saat melakukan pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif guna menghindari adanya kesamaan antara satu merek dengan merek lainnya. Aplikasi pendaftaran merek juga sebaiknya disempurnakan sehingga daftar umum merek dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang hendak mendaftarkan merek.

Ketiga, bagi pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek apabila menemukan kesamaan pada merek yang dimiliki pihak lain selama tahap pengumuman dalam berita resmi merek. Upaya keberatan tersebut untuk memberikan koreksi atas hasil pemeriksaan dari Direktorat Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Casavera. 2009. *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.

- _____. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Lahati, Teddy. 2013. *Proses Hakim dalam membuat Putusan : Mengkonstatir (Bagian I)*. Jurnal pada Badan Peradilan Agama Republik Indonesia: tidak diterbitkan.
- Lahati, Teddy. 2013. *Proses Hakim dalam Membuat Putusan : Mengkualifisir (Bagian II)*. Jurnal pada Badan Peradilan Agama Republik Indonesia: tidak diterbitkan.
- Lindsey, Tim, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual : Sebuah Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maulana, Insan Budi. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Miladiyanto, Sulthon. 2016. *Pelaksanaan Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Hukum Republika Fakultas Hukum Universitas Kahuripan Malang : tidak diterbitkan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
- Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961*. Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, V. Harlen. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Erlangga.
- Sunggono, Bambang. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winata, Sudargo Gautama dan Riswanto. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia : dalam Rangka WTO-TRIPs*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- WIPO. 1979. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Stockholm: tidak diterbitkan.
- WIPO. 2000. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Geneva: tidak diterbitkan.
- WTO. 1994. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Uruguay: tidak diterbitkan.
- Yusnita, Agung Indriyanto dan Iرنie Mela. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.