



SURAT TUGAS
Nomor: 1152-D/1372/FH-UNTAR/X/2024

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

Telah menjadi Penulis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Vol. 4, No. 5, Juli 2024 dengan judul jurnal "Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)".

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya.

Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Dekan

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana Doktor FH
 2. Kabag. Tata Usaha FH
 3. Bagian Personalia FH
- Ca.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Adisty Padmavati Moha¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra³

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia, adisty.205210274@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia, gunardi.lie@untar.co.id

³ Universitas Tarumanagara, Indonesia, moodys@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: adisty.205210274@stu.untar.ac.id

Abstract: *The interest in new brands in Indonesia has led to unhealthy competition, which causes violations to occur frequently. The purpose of this research is to find out how legal protection is for the owner of the famous brand Pierre Cardin from France and the resolution of dispute cases at the Jakarta Commercial Court Center No.15/PDT.SUS/MERREK/2015 in conjunction with Cassation Decision No.557K/PDT.SUS-HKI/ 2015 regarding the famous brand Pierre Cardin based on brand law. The research method used is a normative research method used to research problems by looking at existing laws, policies, norms or principles. The results of the research show that the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 15/PDT.SUS/MERREK/2015, in conjunction with the Cassation Decision Number 557K/PDT.SUS-HKI/2015 and Decision Number 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 regarding the Pierre Cardin brand dispute not in accordance with the law, in particular Articles 68 and 76 Paragraph (1) of the old Trademark Law and Articles 76 and 83 Paragraph (1) of the New Trademark Law. The conclusion obtained is that in the case of this decision, the judge has violated trademark regulations and has violated trademark regulations. Therefore, the author wants to examine it into a legal article with the title Legal Protection for the Use of Rights to the Pierre Cardin Brand (Case Study of Decision No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).*

Keyword: *Business Law, Business Practices, Kenneth Lay, Financial Scandal.*

Abstrak: Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MERREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).

Kata Kunci: Merek, Merek Terkenal Pierre Cardin, Perlindungan Merek Terkenal.

PENDAHULUAN

Perkembangan merek yang sedemikian rupa membuat merek memiliki nilai tersendiri dalam dunia bisnis dan menjadi aset yang dikelola oleh pemiliknya, sehingga dibuat aturan mengenai merek, salah satunya yaitu UU Merek Lama. Namun, muncul pertanyaan apakah produsen harus mendaftarkan merek dagang mereka sebelum produk dipasarkan. UU Merek Lama tidak menetapkan ketentuan yang mewajibkan produsen untuk mendaftarkan merek mereka. Merek dagang yang telah lama dikenal dan digunakan untuk jenis barang tertentu di Indonesia disebut merek terkenal.

Merek merupakan peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan tentunya dalam hal memberikan kontribusi akan citra dan reputasi agar terciptanya kepercayaan yang merupakan suatu upaya untuk mendapatkan pelanggan yang setia, dan juga dapat meningkatkan identitas nama baik suatu perusahaan. Merek merupakan suatu tanda yang memiliki tujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 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.

Merek perusahaan harus dilindungi dikarenakan hal tersebut sangatlah berharga dalam industri perdagangan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan tinggi bahwa orang akan meniru merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan merek asli. Pemilik merek yang mendaftarkan pertama, atau asas pertama untuk file, menerima perlindungan merek. Indonesia memiliki UU Merek, tetapi persengketaan terhadap merek terkenal masih sering terjadi. Indonesia bahkan disebut sebagai negara dengan merek dagang palsu terbanyak.

Berdasarkan aspek ekonomi merek mempunyai nilai yang sangat penting, dikarenakan merek termasuk bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual. Merek adalah bentuk Hak Kekayaan Intelektual terpenting dalam proses jual beli pada suatu produk industri baik perniagaan domestik ataupun internasional, masing - masing pembeli tentunya dapat membedakan jaminan kualitas suatu produk hal itu karena adanya hubungan antara merek dan suatu produk industri yang sangat melekat. Merek merupakan hak yang mempunyai sifat khusus yang diberikan dari suatu negara ke pemilik merek tersebut untuk menggunakannya. Merek juga memiliki fungsi sebagai asset perusahaan yang harganya tidak ternilai, merek yang mempunyai predikat terkenal (*well-know marks*) khususnya.

Di Negara Indonesia, secara hukum merek diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Secara hukum merek tentunya akan memperoleh perlindungan apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkan pada negara. dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral HKI di bawah Departemen Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hukum hak atas merek yang telah terdaftar secara resmi memberikan akibat

hukum bahwasannya, para pihak yang ingin mendapatkan suatu perlindungan hukum terhadap hak atas merek diharuskan untuk mengikuti tata cara pendaftaran yang telah ditentukan secara resmi. Hal ini dapat diartikan bahwa, apabila merek yang tidak mendaftarkan pada negara tentu tidak akan mendapatkan suatu perlindungan hukum. Oleh karena itu setiap orang dapat menggunakan merek - merek tersebut tanpa izin dari pemilik pertama merek tersebut, dikarenakan merek yang tidak melakukan pendaftaran secara hukum dianggap sebagai merek milik umum (public domain).

Salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu permasalahan antara merek "PIERRE CARDIN" pemilik merek terkenal dengan merek "PIERRE CARDIN" milik pengusaha Indonesia bernama Alexander Satryo Wibowo dan pemerintahan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PIERRE CARDIN Perancis, merasa keberatan adanya pendaftaran merek "PIERRE CARDIN" dengan persamaan kelas pada sertifikat miliknya yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a yang berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis." Merek milik pihak penggugat merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai macam negara. Upaya untuk melindungi jenis barang yang masuk ke dalam golongan kelas 3. Penggugat telah memiliki popularitas yang tersebar luas hampir seluruh di pasaran wilayah negara Indonesia sejak Tahun 1960. Merek dagang "PIERRE CARDIN" milik pengusaha Indonesia bernama Alexander Satryo Wibowo juga terdaftar berdasarkan nomor IDM000234122 yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Januari 2010 guna melindungi jenis barang golongan kelas 3.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan dalam konteks hukum untuk mencari tahu mengenai perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dalam kasus Pierre Cardin serta penyelesaian sengketa kasus merek terkenal Pierre Cardin terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/ MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS- HKI/2015 berdasarkan UU Merek dengan cara menganalisis hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Langkah-langkah metodologis termasuk pengumpulan data dimulai dari dokumen hukum, penafsiran, analisis teks, dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada. interpretasi normatif dan kritik juga menjadi salah satu bagian penting dari pendekatan ini dalam mengembangkan argumen untuk jurnal ilmiah.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian secara deduktif yang dapat dimulai dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan, seperti pendekatan hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan pendekatan kasus. terkait teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tertentu yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dalam kasus Pierre Cardin

Merek yang terkenal di pasar luas dianggap sangat baik atau aman untuk dibeli. Proses perusahaan membuat merek terkenal dan diminati oleh pelanggan, menimbulkan banyak pesaing yang beritikad tidak baik dengan melakukan bisnis tidak sehat seperti

pemalsuan, peniran, dan pembajakan barang bermerek untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Mereka yang melakukan pelanggaran hak merek berusaha untuk mendapatkan keuntungan mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Pelanggaran merek dapat terjadi jika memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki persamaan secara keseluruhan atau substansial dengan merek yang dimiliki oleh pemilik asli, atau menyesatkan pelanggan saat mereka membeli barang atau jasa yang dimaksud. Pertama dan terpenting, perlu diingat bahwa kasus Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori HKI, terutama dalam hal merek.

Karena aparat hukum yang berkuasa dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual, mereka harus melindungi tindakan kriminal yang terlibat dalam perlindungan merek ini. Seringkali terjadi pelanggaran hukum atau sengketa KI, termasuk sengketa merek, karena orang tidak tahu tentang perubahan undang-undang dan konsep perlindungan KI. Pemerintah negara juga harus lebih sering mengkampanyekan pendaftaran merek dan perlindungan merek kepada masyarakat untuk mencegah persengketaan KI karena ketidaktahuan.

Merek menentukan persepsi konsumen terhadap suatu produk. Merek yang sudah terkenal di pasar luas dianggap sangat baik atau aman untuk dibeli. Proses perusahaan membuat merek terkenal dan diminati oleh pelanggan, menimbulkan banyak pesaing yang beritikad tidak baik dengan melakukan bisnis tidak sehat seperti pemalsuan, dan peniruan barang bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang yang besar dalam waktu yang singkat.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain menetapkan bahwa merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum dikenal dan digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal jika merek tersebut dikenal secara umum dan barang yang dijual di Indonesia dan di luar negeri.

Pasal 1 UU 20/2016 menjelaskan definisi merek diantaranya yaitu Logo, kata, huruf, angka, gambar, atau campuran warna adalah beberapa contoh merek. Mereka juga bisa menjadi hologram, suara, atau kombinasi keduanya. Tanda ini digunakan untuk membedakan barang yang dibuat oleh individu atau badan hukum secara perdagangan. Regulasi hukum positif membagi merek menjadi dua kategori yaitu merek dagang dan merek jasa.

Secara umum, beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah sebagai berikut:

1. Kata, Yang dimaksud dengan istilah adalah istilah yang memiliki karakteristik yang membedakan, baik itu internasional, nasional, atau regional. Contohnya adalah merek kecap "Bango".
2. Huruf, terdiri dari beberapa huruf, contohnya adalah merek merek kecap "ABC".
3. Angka, adalah angka majemuk tidak boleh berdiri sendiri; mereka harus digabungkan dengan elemen lain. Gambar mencakup segala sesuatu yang dapat digambar atau dilukis, baik dengan tangan maupun dengan alat elektronik.
4. Warna, adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris yang melekat pada persegi.
5. Dan/atau gabungan unsur-unsur tersebut.

Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk merek yang digunakan pada barang atau jasa:

1. Merek lukisan atau gambar

Merek ini membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa lain yang serupa. Ini disebut merek lukisan. Bentuk merek seperti gambar buah apel pada produk smartphone adalah contohnya.

2. Merek kata

Bentuk merek ini membedakan barang atau jasa dengan kata-kata yang berbeda.

Kata "Indomie" dalam makanan adalah contoh bentuk merek ini.

3. Merek berbentuk huruf atau angka

Merek huruf atau angka membedakan produk atau jasa tertentu dari produk atau jasa lain yang serupa. Huruf ABC adalah salah satu contoh merek huruf atau angka ini.

4. Merek yang berbentuk nama

Bentuk merek ini dapat membedakan barang atau jasa tertentu dari yang lain dalam kategori yang sama. Contoh merek ini adalah jam tangan Alexander Christie.

5. Merek berbentuk kombinasi

Merek kombinasi menggunakan lukisan atau gambar dan kata untuk membedakan barang atau jasa tertentu dari yang lain. Gambar orang tua dan huruf OT pada produk makanan ringan adalah contoh bentuk merek ini.

Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif adalah semua jenis merek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek dagang (trade mark) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa (service mark) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya

Merek yang terkenal di pasar luas dianggap sangat baik atau aman untuk dibeli. Proses perusahaan membuat merek terkenal dan diminati oleh pelanggan, menimbulkan banyak pesaing yang beritikad tidak baik dengan melakukan bisnis tidak sehat seperti pemalsuan, peniran, dan pembajakan barang bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang yang besar dalam waktu yang singkat. Sebagian besar, merek terkenal memiliki kekuatan keuangan yang memungkinkan mereka untuk melakukan promosi produk secara besar - besaran.

Promosi di berbagai media memerlukan biaya yang tinggi, jadi hanya mereka yang memiliki kekuatan keuangan yang dapat melakukan ini. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Merek Pierre Cardin termasuk dalam kategori merek terkenal. Meskipun UU Merek tidak mendefinisikan merek terkenal dengan jelas, hal tersebut menetapkan beberapa kriteria yang diperlukan agar merek dapat dianggap terkenal. Pengetahuan umum tentang merek dalam industri yang relevan, reputasi yang dibangun melalui promosi besar-besaran, investasi di luar negeri, dan bukti pendaftaran di beberapa negara adalah indikator tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU Merek Lama dan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek Baru, merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Penggugat dapat dianggap sebagai merek terkenal karena telah didaftarkan di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Austria, Australia, Brazil, Brunei Darussalam, dan negara-negara besar lainnya. Penggugat juga secara aktif mempromosikan produk yang dimilikinya. Merek Pierre Cardin Penggugat telah menjadi merek terkenal, seperti yang ditunjukkan oleh bukti pendaftaran dan pengetahuan umum.

Sebagai negara penandatanganan Paris Convention, Indonesia harus tunduk pada konvensi tersebut. Menurut Pasal 6 Bis Konvensi Paris, negara anggota memiliki wewenang untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, serta menghentikan penggunaan merek yang merupakan salinan, replika, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah dipertimbangkan oleh otoritas yang berwenang di negara tempat pendaftaran dilakukan, jika diizinkan oleh hukum atau atas permintaan pihak berkepentingan. Selain itu, hak untuk menggunakan merek ini harus diakui oleh pihak yang

memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari konvensi ini, dan harus digunakan untuk barang yang sebanding atau sebanding.

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, ayat 1 huruf b menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika barang dan/atau jasa tersebut memiliki kemiripan secara substansial atau sepenuhnya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain. Selain itu, Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Merek diberi perlindungan hukum bukan karena dianggap sebagai upaya untuk bertindak jujur dalam perdagangan. Sebaliknya, perlindungan ini diberikan agar produk yang dibuat oleh perusahaan dapat dikenali berdasarkan sumbernya.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan hukum merek terkenal ialah bahwa jika ada persamaan substansial antara suatu merek dan merek terkenal, ada unsur kepercayaan buruk. Karena itu, pembongceng atau pembajak yang membuat merek yang sama selalu melakukannya dengan niat buruk. Sangat penting untuk diingat bahwa sistem pendaftaran merek Indonesia menggunakan sistem konstitutif. Hal ini berarti bahwa merek baru akan dilindungi jika pemiliknya mendaftarkannya.

Merek terkenal dapat dilindungi secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek ke Dirjen HAKI. Merek dapat dilindungi secara represif secara administratif melalui penghapusan merek yang terdaftar di Dirjen HAKI dan secara hukum melalui gugatan di Pengadilan Niaga untuk pembatalan dan pelanggaran merek atau di Pengadilan Negeri untuk kasus pidana.

Pemeriksaan administratif dilakukan setelah pemohon merek mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Ditjen HKI. Pada dasarnya, pemeriksaan administratif hanya memeriksa apakah persyaratan permohonan merek lengkap. Setelah persyaratan dipenuhi, pemohon menerima tanggal penerimaan. Setelah pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan substantif. Dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek Lama, serta Pasal 20 dan 21 UU Merek Baru, seperti yang telah dibahas sebelumnya di Bab II, pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa merek. Setelah pemeriksaan substantif selesai, Ditjen HKI akan memberikan pengumuman selama 3 (tiga) bulan untuk menunggu tanggapan masyarakat.

Ditjen HKI akan memberikan sertifikat merek kepada pemohon merek jika mereka diterima. Namun, undang-undang merek baru mengubah prosedur pendaftaran merek. Prosedur baru terdiri dari permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substansif. Jika ada sanggahan dari pihak ketiga, tahap ini dilanjutkan dengan pemeriksaan sanggahan. Pada tahap akhir, jika merek layak dan memenuhi syarat-syarat yang diatur, merek akan diputuskan.

Pasal 24 dan 25 UU Merek Lama memungkinkan untuk mengajukan keberatan dan sanggahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan Pasal 16 dan 17 UU Merek Baru memungkinkan untuk mengajukan keberatan dan sanggahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 37 ayat 2 (dua) UU Lama mengatur waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhir merek, sedangkan Pasal 37 UU Merek Baru mengatur waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir merek, tetapi jika sudah habis dan telat diperpanjang, maka diberi waktu maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam UU Merek Lama, Pasal 68 dan 69, dan UU Merek Baru, Pasal 76 dan 77. Dibandingkan dengan UU Merek Lama, UU Merek Baru mengatur secara khusus permohonan pendaftaran merek internasional. Pasal 52 UU Merek baru mengatur permohonan yang berasal dari Indonesia dan ditujukan ke biro internasional melalui Menteri atau ke salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri. Selanjutnya, pemohon harus memiliki bisnis atau kegiatan komersial yang nyata di Indonesia. Selain itu, pemohon harus telah mengajukan atau memiliki

pendaftaran merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional. Terakhir, protokol yang berkaitan dengan Perjanjian Madrid Tentang Registrasi Merek Internasional mengatur ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran merek internasional.

Merek Pierre Cardin, baik yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dikategorikan sebagai merek dagang jika dianalisis sesuai dengan kategori merek menurut UU Merek Lama dan UU Merek Baru. Konsep merek dagang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Merek Lama dan UU Merek Baru, mengacu pada penggunaan merek untuk membedakan produk yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum dari produk serupa. Dalam kasus ini, baik Penggugat maupun Tergugat menggunakan merek Pierre Cardin untuk tujuan pemasaran produk. Penggugat menggunakan merek Pierre Cardin pada kosmetik dan parfum kelas 3, sementara Tergugat PTUN juga melakukannya. Dengan kata lain, keduanya menggunakan merek Pierre Cardin pada barang yang mereka buat.

Penggugat memiliki merek Pierre Cardin, yang didaftarkan di Ditjen HKI dengan nomor pendaftaran IDM000192198. Pendaftaran diperpanjang dengan nomor R002008005130 pada tanggal 6 Februari 2009. Produk seperti kosmetik, parfum, sabun, dan wangi-wangian dilindungi oleh klasifikasi barang kelas 3 ini. Pendaftaran merek Pierre Cardin di Indonesia menggunakan sistem konstitutif Indonesia, yang mencakup tahap pemeriksaan administratif dan substantif. Demikian pula, merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Tergugat telah terdaftar di Ditjen HKI dengan nomor pendaftaran IDM [000028783](#) pada tanggal 31 Januari 2005. Pendaftaran sebelumnya mencakup tahun 1977–1995. Pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Tergugat tidak melibatkan hak prioritas, seperti halnya penggugat.

Tidak ada perbedaan yang jelas antara merek Pierre Cardin yang dimiliki Penggugat dan Tergugat. Bentuk, penempatan, kombinasi elemen, dan bunyi menunjukkan pelanggaran merek. Ini menunjukkan pelanggaran merek dengan niat buruk untuk meniru merek terkenal. Pemilik merek yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek yang melanggar. Pasal 68 Ayat (1) UU Merek Lama dan Pasal 76 Ayat (1) UU Merek Baru memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang bertentangan dengan hukum atau menghasilkan persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain. Peraturan ini mengatur perlindungan merek yang melanggar.

Penyelesaian sengketa kasus merek terkenal Pierre Cardin terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/ MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT. SUS-HKI/2015 berdasarkan UU Merek

Dalam penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal, perlindungan hukum atas kepemilikan merek akan ditinjau dari perspektif teori pemilikan merek yang berhak atas merek dan teori penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tentang kepemilikan merek. Dalam penyelesaian sengketa merek, ada dua aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah objek sengketa, yaitu unsur-unsur persamaan, niat, dan barang atau jasa sejenis.

Yang kedua adalah subjek sengketa, yaitu merek terdaftar dan merek terkenal. Pemilik merek yang berhak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengadilan niaga harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini untuk mendapatkan keputusan yang adil. Pendaftaran merek adalah wajib menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif atau first to file principal, yang memastikan bahwa merek yang didaftarkan akan menerima perlindungan hukum.

Sengketa yang berkaitan dengan merek dapat diselesaikan di luar pengadilan. Selain penyelesaian gugatan yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, pasal 84 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberi pihak kesempatan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah organisasi yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Salah satu metode penyelesaian sengketa adalah negosiasi, di mana para pihak berunding secara langsung tanpa bantuan dari pihak lain. Selain itu, salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif adalah pendapat ahli. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menyatakan bahwa para

Dalam penyelesaian sengketa merek, ada dua aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah subjek sengketa, yang mencakup elemen persamaan dasar, niat pendaftar, barang dan jasa yang serupa. Yang kedua adalah subjek sengketa, merek terdaftar dan terkenal, yang membutuhkan perlindungan hukum. Pemilik merek yang berhak melakukan penyelesaian sengketa ini melalui pengadilan naga untuk mendapatkan keputusan yang adil dan adil.

Menurut teori penyelesaian sengketa, juga dikenal sebagai Teori Konflik oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik adalah persepsi perbedaan kepentingan (persepsi perbedaan kepentingan), atau aspirasi para pihak yang berkonflik yang tidak tercapai secara bersamaan. Pruitt dan Rubin juga menganggap konflik sebagai perbedaan kepentingan atau ketidakmampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan UU Merek, prinsip itikad baik (good faith) adalah pedoman utama untuk pendaftaran merek. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baik yang akan menerima perlindungan hukum. Jika ditemukan adanya kemiripan atau imitasi dengan merek yang didaftar atas dasar niat jahat, Dirjen HKI Indonesia bertanggung jawab secara aktif untuk menolak pendaftaran merek. Pasal 4–5 UU Merek Lama, dan Pasal 6 UU Merek Baru. Menurut Pasal 1338 KUHP, Ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan itikad baik. Selain itu, Pasal 531 KUHP menyatakan bahwa ketika pihak yang memegangnya memperoleh kebendaan tersebut dengan cara memperoleh hak milik, dalam hal cacat cela yang terkandung di dalamnya tidak diketahui.

Itikad baik adalah niat pihak dalam suatu perjanjian untuk tidak mengganggu mitra janjinya atau kepentingan umum. Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan merek Pierre Cardin Tergugat. Namun, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memihak Tergugat dan menolak untuk membatalkan merek Pierre Cardin Tergugat karena ada persamaan bunyi antara keduanya. Namun, keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memihak tergugat dan menolak untuk membatalkan merek Pierre Cardin tergugat. Keputusan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada persamaan bunyi antara merek Pierre Cardin Penggugat dan tergugat, keduanya terdiri dari dua suku kata, "PIERRE CARDIN", yang apabila dibaca sama sekali tidak memiliki bed atau persamaan bunyi. Dengan kata lain, keduanya adalah barang kelas 3 dan termasuk dalam kategori kriteria barang sejenis. Selain itu, ada kemiripan antara logo PIERRE CARDIN tergugat dan Penggugat. Logo tergugat terdiri dari huruf P yang berada dalam lingkaran sedangkan logo Penggugat terdiri dari huruf PC yang tidak.

Majelis berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah saat gugatan ini didaftarkan, tetapi pada saat merek PIERRE CARDIN milik tergugat didaftarkan di Direktorat Merek Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dahulu kapan merek PIERRE CARDIN milik tergugat pertama kali didaftarkan di Direktorat Merek, dan kemudian apakah ini terjadi pada saat gugatan ini didaftarkan. Majelis berpendapat bahwa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek Lama, keterkenalan merek

yang dimaksud bukanlah merek yang dimiliki penggugat saat merek tersebut didaftarkan di Indonesia di Direktorat Merek. Sebaliknya, Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek Baru mengatur permohonan merek.

Pasal 6 ayat (3) huruf (a) UU Merek lama dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Merek baru mengatur bahwa permohonan merek ditolak jika menyerupai atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki negara lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari yang berhak. Dalam kasus ini, putusannya adalah menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000. Pada tingkat kasasi, putusan ini juga menguatkan keputusan PN dan mengakibatkan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000. Dalam putusan kasasi, ada pertimbangan yang berbeda yang diatur dalam Undang-Undang Kehakiman.

Dalam kasus ini, ada perbedaan pendapat dari Hakim Agung. Hakim tersebut berpendapat bahwa tuntutan pemohon kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan informasi yang ada. Hakim tersebut mempertimbangkan fakta bahwa nama asli penggugat adalah Pierre Cardin dan bahwa nama ini juga merupakan merek dagang penggugat. Dalam hal keputusan hakim ini, hal-hal yang diminta atau digugat oleh Penggugat sangat jelas dan benar, sehingga orang merasa merek Pierre Cardin Tergugat dan produknya berasal dari Penggugat. Ini menunjukkan bahwa Penggugat telah berusaha menjelaskan alasan sebenarnya mengapa dia menggugat Tergugat.

Penulis meneliti berbagai perspektif tentang keputusan hakim tersebut. Pandangan pertama berfokus pada undang-undang nasional atau undang-undang merek. Untuk melindungi merek yang terdaftar di Indonesia, Indonesia membuat UU Merek sebagai hasil dari ratifikasi TRIPs. Pasal 6 bis ayat (1) konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) TRIPs mengatur dasar perlindungan merek terkenal. Pandangan kedua mengacu pada apa yang sebenarnya diatur dan dinyatakan dalam TRIPs. Dengan kata lain, penulis berusaha mengkaji dari sudut pandang internasional atau meninjau keputusan tersebut dari sudut pandang global.

Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim secara normatif tidak tepat dalam kasus merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan UU merek lama maupun baru. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU Merek lama dan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek baru mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal jika merek tersebut hampir sama dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Selanjutnya, Pasal 4 UU Merek lama dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek baru mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal. Dalam kasus ini diharapkan, Dirjen HKI harus lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa merek yang ingin didaftarkan oleh pemohon pendaftaran. Jika merek tersebut sudah terdaftar atau ingin didaftarkan, maka Dirjen HKI harus menolak atau mencabut merek tersebut dari daftar merek, dan jika pemilik merek ingin memperpanjang pendaftaran merek mereka, Dirjen HKI dapat menolaknya. Pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan oposisi, sanggahan, atau keberatan atas perpanjangan merek tersebut. Oleh karena itu, Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/PDT.SUS/ MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama UU Merek.

KESIMPULAN

Pasal 4 Undang-Undang Merek memperhatikan itikad baik, yang menyatakan bahwa jika seseorang menggunakan merek yang serupa tetapi tidak terdaftar di Direktorat HAKI, hal itu dapat menimbulkan masalah karena undang-undang ini menganut asas konstitutif, yang berarti perlindungan merek diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran merek. namun, Dalam UU Merek Lama, khususnya Pasal 68 Ayat (1) dan Pasal 76 Ayat (1), dan UU Merek Baru, khususnya Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 83 Ayat (1), perlindungan merek Pierre

Cardin yang terkenal di Perancis telah diatur. Jika terjadi pelanggaran terhadap merek, pemilik merek atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan.

Dalam keputusan PN No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NIAGA/JKT.PST Jo Putusan Kasasi No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015, hakim secara normatif memutuskan bahwa merek Pierre Cardin yang terkenal tidak sesuai dengan UU Merek Lama maupun UU Merek Baru. Menurut Pasal 16 TRIP, negara yang memiliki merek terkenal harus memiliki merek yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, hakim telah keliru dalam membuat keputusan tersebut.

Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk memantau secara ketat penerapan peraturan yang mengisi kekosongan hukum, terutama dalam hal perlindungan merek terkenal terhadap produk yang sama. Dan sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek di Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus bertindak lebih tegas terhadap individu yang melakukan pelanggaran merek. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada beberapa pendaftaran merek terkenal asing di Indonesia dengan niat jahat. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak pemilik merek terkenal asing yang telah menginvestasikan dan mendaftarkan merek mereka di berbagai negara di seluruh dunia untuk mencegah kembalinya sengketa merek antara bisnis.

Hakim yang seharusnya menangani kasus hak kekayaan intelektual (HKI), terutama yang berkaitan dengan merek terkenal, harus memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tersebut. Pemahaman ini mencakup interpretasi UU Merek dan perjanjian internasional seperti TRIPs, yang melindungi merek terkenal dalam kelas barang atau jasa yang serupa. Untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap merek yang terdaftar di Indonesia, Ditjen HKI perlu mendukung pemerintah untuk merevisi UU Merek saat ini. hal ini termasuk merek biasa dan merek terkenal, terutama untuk perlindungan barang atau jasa yang tidak sebanding.

REFERENSI

- Saidin. (2007). "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono. (2008). "Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia". Bhineka Cipta, Jakarta.
- Nurhidayati. 2017. "Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo)". Jurnal Administrasi Kantor, Vol.5, [2527-9769](#), 7.
- Wenang Krishandri, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono. 2016. "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 Jurnal, Vol.5, No.3, 2.
- Gunawan. 2022. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum". IBLAM Law Review, Vol.2, No.2, 4.
- 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.
- Undang-Undang Tentang Merek. UU Nomor 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.