



**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)**

Wenang Krishandri*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wenangkrishandrij22@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran merek yang banyak terjadi adalah peniruan terhadap merek terkenal. Merek terkenal banyak ditiru oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk membonceng ketenaran merek tersebut sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama agar mereknya dikenal oleh masyarakat. Penelitian hukum ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan merek terkenal yang antara lain adalah apakah merek dagang Pierre Cardin sebagai merek terkenal asing telah dilindungi di Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Berdasarkan hasil penelitian maka merek dagang PIERRE CARDIN bukanlah merupakan merek terkenal asing yang dilindungi di Indonesia oleh karena ketidakmampuan pihak Produsen I di dalam membuktikan dalilnya.

Kata kunci : pelanggaran merek, merek terkenal, Pierre Cardin.

Abstract

The imitations of wellknown mark are trademark counterfeiting problems that mostly occurred. Wellknown marks were imitated by some parties who has an interest to pass off the reputation of wellknown mark itself so they don't have to pay a huge amount of money and spend a lot of time to be known by the public. This legal research is set the focus on the protection of wellknown trademark such as whether Pierre Cardin mark as a wellknown mark has been protected in Indonesia and how is the legal consequences that occurred by the verdict No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Based on the results of the research, Pierre Cardin mark is not a protected wellknown mark in Indonesia because of the failure of the Producer I in the verification to prove his argumentation.

Keywords : trademark counterfeiting, wellknown mark, Pierre Cardin.

I. PENDAHULUAN

Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan HKI yang menjadi *concern* dalam Konvensi Paris dan Perjanjian TRIP's. Dicakupnya ketentuan tentang merek terkenal dalam Perjanjian TRIP's mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat strategis

pengertiannya dalam kerangka perdagangan internasional.¹ Di Indonesia, praktek pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan.² Otoritas publik di Indonesia dinilai perlu memiliki

¹ Tinton Slamet Kurnia, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca perjanjian TRIP's*, Bandung: PT Alumni Bandung, halaman 99.

² Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 170.

pengetahuan mengenai merek-merek terkenal dari berbagai belahan dunia. Contoh kasus yang diangkat oleh penulis di dalam penulisan hukum ini mengenai merek Pierre Cardin yang telah didaftarkan terlebih dahulu atas nama Wenas Widjaja dengan nomor pendaftaran 120180 tertanggal 29 Juli 1977.

Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian hukum ini adalah apakah merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal yang dilindungi di Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum yang terjadi dari putusan No.15.Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst?

Manfaat dari penelitian hukum ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat dan dapat memberi masukan bagi masyarakat, akademisi, instansi terkait, serta lembaga penegak hukum dalam perlindungan HKI khususnya merek terkenal.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat.

Pendekatan yuridis menitikberatkan penelitian pada studi kepustakaan yang berkaitan dan juga data sekunder yang digunakan. Sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kesinambungan antara peraturan dengan penerapan yang terjadi dalam praktek dan kasus yang diangkat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat³.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data Sekunder.

Data sekunder didapatkan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, serta mendalami peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 25.

doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, pengolahan data tersebut ditujukan untuk memberikan suatu gambaran yang riil berdasarkan data yang dikumpulkan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menyajikan hasil penelitian yang selanjutnya akan disusun ke dalam suatu penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Merek PIERRE CARDIN sebagai Merek Terkenal di Indonesia

Merek terkenal umumnya mempunyai daya ekonomi yang kuat sehingga dapat melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran. Promosi yang dilakukan di berbagai media membutuhkan biaya yang mahal sehingga hanya pemilik merek yang berekonomi kuat saja yang mampu mempromosikan produknya secara gencar dan besar-besaran.

Produsen I di dalam gugatannya menyatakan bahwa merek dagang Pierre Cardin telah dipromosikan secara gencar dan besar-besaran di beberapa negara di seluruh dunia oleh Pierre Cardin sendiri maupun oleh perusahaan miliknya yaitu SARL de Gestion Pierre Cardin. Beberapa negara yang dimaksud antara lain: Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo,

Curacao, Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, Ecuador, El Savador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georga, Germany, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Serawak, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, WIPO, Yaman, Zimbabwe, dan Zambia.

Merek dagang Pierre Cardin telah diperdagangkan di beberapa negara di seluruh dunia oleh Pierre Cardin sendiri maupun oleh perusahaan miliknya yaitu *SARL de Gestion Pierre Cardin*. Beberapa negara yang dimaksud antara lain: Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo, Curacao, Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican Republic, Dominica,

Estonia, Europe Union, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georgia, Germany, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Serawak, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, WIPO, Yaman, Zimbabwe, dan Zambia.

Pierre Cardin sebagai pemilik dari merek dagang PIERRE CARDIN di dalam acara pemeriksaan di persidangan menyatakan bahwa merek dagangnya telah dipasarkan di beberapa negara di dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Tercatat pada tahun 1960-an Pierre Cardin memasarkan produk rancangan busananya ke Jepang. Kemudian pada tahun 1971 Pierre Cardin menjadi perancang seragam *Pakistan International Airlines* yang kemudian menjadi sebuah tren baru. Dan pada tahun yang sama Pierre Cardin mendesain ulang pakaian Nasional Negara Philipina yaitu "*Barong Tagalog*".

Merek dagang Pierre Cardin telah didaftarkan di beberapa negara di seluruh dunia oleh Pierre Cardin

sendiri maupun oleh perusahaan miliknya yaitu *SARL de Gestion Pierre Cardin*. Beberapa negara yang dimaksud antara lain: Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo, Curacao, Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georgia, Germany, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Serawak, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, WIPO, Yaman, Zimbabwe, dan Zambia.

Merek dagang Pierre Cardin telah didaftarkan di negara-negara anggota organisasi intelektual dunia seperti Jerman, Hungaria, Swiss, Ceko, Slovakia, Yugoslavia, Italia, dan Belanda pada tanggal 15 Mei 1970. Terdaftarinya merek dagang Pierre

Cardin di beberapa negara merupakan salah satu bukti bahwa Pierre Cardin merupakan merek terkenal. Namun untuk dapat disimpulkan sebagai merek terkenal terdapat syarat-syarat lainnya yaitu promosi gencar yang dilakukan oleh pemiliknya dan investasi di beberapa negara.

B. Akibat Hukum dari Putusan Sengketa Merek No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst

Merek dagang Pierre Cardin dan Logo Pierre Cardin milik Produsen II pertama kali didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran 120180 pada tanggal 29 Juli 1977 di Indonesia atas nama Wenas Widjaja untuk melindungi jenis barang yang tergolong kelas 03.

Pihak Pierre Cardin yang merasa bahwa mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini didasarkan pada pendaftaran merek dagang Pierre Cardin pada kelas 03 yang dilakukan oleh Alexander Satryo Wibowo dengan nomor pendaftaran No.IDM000223196 untuk Merek Dagang kata PIERRE CARDIN, No.IDM000234122 untuk Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO, dan No.IDM000028783 untuk Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO P.

Sengketa merek Pierre Cardin pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1981 antara Pierre Cardin melawan Wenas Widjaja. Merek dagang Pierre Cardin yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi jenis barang kelas 03 adalah atas nama Wenas Widjaja. Pierre Cardin sebagai pihak yang

merasa dirugikan mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun hingga kasasi di Mahkamah Agung, merek Pierre Cardin tetap menjadi milik Wenas Widjaja berdasarkan Putusan No. 2468K/Sip/1982 tertanggal 21 Mei 1983.

Pihak Produsen I mendalilkan bahwa pendaftaran tersebut dilandaskan dengan itikad tidak baik sebab merek dagang serta logo yang didaftarkan merupakan suatu peniruan yang disengaja dari Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN milik Produsen I yang sudah terkenal (*wellknown mark*) di mancanegara dan keterkenalan nama Produsen I sebagai pribadi. Pendaftaran yang dilandaskan dengan itikad tidak baik adalah pendaftaran dengan mana si pemohon mendaftarkan mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Maka sebagaimana Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga berlaku asas: "*Pirata Non Mutat Dominium*". Menurut *Oxford Dictionary Pirata Non Mutat Dominium* berarti pembajak tidak mengganti kepemilikan.

Peniruan merek sudah jelas menimbulkan kerugian materiil dengan berkurangnya omzet dari produk merek yang asli akibat dari terjadinya persaingan tidak sehat. Merek tiruan biasanya dijual dengan

harga yang lebih murah dibanding merek asli karena produk yang dijual menggunakan bahan yang murah. Harga jual yang murah dengan merek yang terkenal tentu dapat menarik minat para pembeli yang kurang teliti. Sehingga menyebabkan turunnya omzet penjualan dari produk merek yang asli.

Terdapat juga kerugian moril yang terjadi akibat peniruan merek. Kerugian moril yang dimaksud adalah berupa penggunaan merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa izin dari pihak yang berhak. Padahal untuk membangun sebuah merek diperlukan usaha bertahun-tahun yang tidak mudah.

Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Arbitrase, dan Pengadilan Niaga. APS dan Arbitrase bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa melibatkan pengadilan. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahannya dengan jalur damai dan tentunya tanpa mengeluarkan biaya yang mahal karena permasalahan diselesaikan di luar pengadilan.

Terhadap gugatan Produsen I yang telah dibacakan di acara pemeriksaan perkara di muka persidangan, Produsen II kemudian memberikan jawaban pada pokoknya yaitu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Produsen I dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Produsen II.

Produsen II menyatakan dalam eksepsinya bahwa gugatan Produsen I telah kadaluarsa (lewat waktu) dikarenakan Produsen I baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 4 Maret 2015, dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek".

Terdapat rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun untuk pendaftaran merek Produsen II terhadap pendaftaran dengan No. IDM 000028783, dan 15 (lima belas) tahun untuk pendaftaran Merek Produsen II terhadap pendaftaran dengan No IDM 0002231996 dan No IDM 000234122 dan 6 (enam) tahun untuk pendaftaran Merek Produsen II dengan No IDM 000199948.

Produsen II menolak dengan tegas dalil Produsen I yang menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek dagang Produsen II dilakukan dengan itikad tidak baik. Pendaftaran merek-merek dagang Pierre Cardin + Logo atas nama Produsen II telah dilandasi "itikad baik" (*good faith*), hal ini secara faktual dibuktikan dengan menempuh proses pendaftaran Merek sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Merek, dimana dalam prosesnya telah menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif (ex Pasal 4, 5, dan 6 UU Merek) 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 Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pihak Produsen I ataupun kuasanya tidak pernah mengajukan keberatan (oposisi) pada Direktorat Merek saat berlangsungnya publikasi permohonan pendaftaran merek-merek Produsen II tersebut. Dengan demikian secara hukum Produsen I telah mengakui pendaftaran merek Pierre Cardin + Logo Produsen II, karena faktanya Produsen I tidak pernah mengajukan keberatan (oposisi) atas publikasi Merek, Produsen II tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa permohonan pendaftaran Merek Pierre Cardin + Logo oleh Produsen II adalah telah dilandasi itikad baik (*good faith/te goede trouw*).

Direktorat Jenderal HKI memberikan jawaban terhadap gugatan Produsen I tersebut bahwa pihaknya menolak tegas seluruh dalil-dalil Produsen I kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.

Surat gugatan Produsen I tertanggal 04 Maret 2015, dengan register perkara No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN. Niaga Jkt.Pst., telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Produsen I baru mengajukan gugatan pada tanggal 04 Maret 2015, sedangkan obyek Gugatan Produsen I adalah pembatalan merek dagang terdaftar milik Produsen II.

Produsen I terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek secara tegas menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek”

Apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek. Oleh karena diantar obyek gugatan sudah ada yang lewat waktu/kadaluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar.

Terbukti bahwa gugatan Produsen I telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Produsen I yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Produsen I mendalilkan mereknya adalah merek dagang yang terkenal sangatlah berlebihan hanya dengan mendalilkan tentang dasar hukum dari merek terkenal. Suatu merek dapat dikatakan sebagai terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa Negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Majelis Hakim di dalam eksepsi menimbang, bahwa Produsen II dan Direktorat Jenderal HKI telah mengajukan eksepsi yang pada

pokoknya menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek PIERRE CARDIN yang diajukan Produsen I dalam perkara ini telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dimana gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Menurut hemat Majelis, alasan pembatalan merek yang didalilkan Produsen I di dalam surat gugatannya adalah perihal adanya itikad tidak baik dari Produsen II dalam mendaftarkan dan menggunakan merek PIERRE CARDIN. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sementara pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan atas adanya itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

Penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ditentukan bahwa perihal itikad tidak baik termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dengan demikian, oleh karena gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Produsen I dalam perkara ini didasarkan pada adanya itikad tidak baik, maka gugatan dapat diajukan walaupun telah melebihi batas waktu 5 (lima) tahun setelah pendaftaran merek.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan antara merek PIERRE CARDIN dan Logo PIERRE CARDIN milik Produsen I (bukti P.3.a. dan P.3.b) dengan merek PIERRE CARDIN milik Produsen II (bukti T.I-1a s/d T.I-4) selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Adanya persamaan bunyi antara merek PIERRE CARDIN milik Produsen I dengan merek PIERRE CARDIN milik Produsen II yang sama-sama berbunyi PIERRE CARDIN yang disusun terdiri dari dua suku kata yaitu PIERRE dan CARDIN yang apabila dibaca mempunyai persamaan bunyi atau sama sekali tidak mempunyai beda dengan merek PIERRE CARDIN milik Produsen I;
- Bahwa merek PIERRE CARDIN tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyi ucapan dengan merek PIERRE CARDIN;
- Bahwa adanya persamaan jenis barang yang dilindungi di dalam pendaftaran merek PIERRE CARDIN atas nama Produsen II dengan jenis barang yang dilindungi dengan merek PIERRE CARDIN milik Produsen I, yaitu sama-sama jenis barang kelas 3 (bukti P.3.a dan P.3.b) dan termasuk dalam kategori kriteria barang sejenis;
- Terdapat kemiripan logo PIERRE CARDIN milik Produsen II dengan logo PIERRE CARDIN milik Produsen I, dimana Logo PIERRE CARDIN milik Produsen II adalah berupa huruf P yang berada dalam sebuah lingkaran sedangkan logo

PIERRE CARDIN milik Produsen I adalah berupa huruf PC yang tidak berada di dalam lingkaran.

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

Bukti T.I-1.c, dan bukti T.I-5 dapat diketahui secara kelas bahwa merek dan Logo PIERRE CARDIN pertama kali didaftarkan di Indonesia adalah pada tanggal 29 Juli 1977 yang pada waktu itu tercatat atas nama WIDJOJO SURIJANO dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 1977 hak merek tersebut berpindah kepada WENAS WIDJAJA. Selanjutnya kepemilikan merek tersebut berpindah tangan dari WENAS WIDJAJA kepada RAIMIN dan dari RAIMIN berpindah kepada EDDY TAN dan terakhir pada tanggal 18 Mei 1987 berpindah dari EDDY TAN kepada ALEXANDER SATRYO WIBOWO.

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah tentang keadaan, apakah pada saat pendaftaran pertama kali merek PIERRE CARDIN di Indonesia yakni pada tanggal 29 Juli 1977, merek PIERRE CARDIN milik Produsen I

sudah menjadi merek terkenal. Berdasarkan bukti P.5i, ternyata benar bahwa merek PIERRE CARDIN milik Produsen I telah didaftarkan lebih dahulu oleh Produsen I yakni pada tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual atau *Organization Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI)*, yakni negara Jerman, Hongaria, Liechtenstein, Swiss, Ceko, Slowakia, Yugoslavia, Austria, Belgia, Spanyol, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Marino, Tunisia, Maroko, dan Vietnam. Namun demikian Produsen I tidak mengajukan bukti yang dapat menjelaskan bahwa pada waktu itu / pada waktu sebelum tahun 1977, merek Produsen I telah memiliki reputasi karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, baik di negara-negara tersebut maupun di Indonesia.

Produsen I juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa pada tanggal 29 Juli 1977 yakni pada saat pertama kali merek PIERRE CARDIN didaftarkan di Indonesia telah ada pengetahuan umum masyarakat terhadap merek PIERRE CARDIN milik Produsen I tersebut. Walaupun merek PIERRE CARDIN milik Produsen I telah terdaftar dari berbagai negara sebagaimana dikemukakan diatas, 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 tersebut maupun di Indonesia pada waktu sebelum merek PIERRE CARDIN milik Produsen II terdaftar di Indonesia pada tanggal 29 Juni 1977, maka merek PIERRE CARDIN milik Produsen I tersebut pada tanggal 29 Juli 1977 bukanlah sebagai merek terkenal.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas Produsen II dalam perkara ini adalah sama dengan kapasitas WENAS WIDJAJA sebagai Tergugat dalam perkara / putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1984.G. tanggal 22 Desember 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2568 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, yakni sama-sama dalam kapasitas sebagai pemilik merek PIERRE CARDIN di Indonesia dan merek PIERRE CARDIN yang dimiliki WENAS WIDJAJA pada tahun 1981 tersebut itu pulalah yang dimiliki Produsen II pada saat ini setelah beberapa kali berpindah tangan kepada pihak lain.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan segala hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Produsen I telah gagal membuktikan adanya itikad tidak baik dari Produsen II dalam mendaftarkan, menggunakan dan memproduksi barang-barang merek PIERRE CARDIN di Indonesia. Oleh karena pendaftaran merek PIERRE CARDIN milik Produsen II pada Direktorat Merek, demikian juga penggunaan merek tersebut serta perbuatan memproduksi barang-barang merek PIERRE CARDIN di Indonesia ternyata tidak dilandasi

suatu itikad yang tidak baik, maka gugatan Produsen I haruslah ditolak untuk seluruhnya dan oleh karena Produsen I berada pada Pihak yang kalah haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan yang dikemukakan di dalam penulisan hukum ini, maka penulis menyimpulkan:

- Merek dagang PIERRE CARDIN bukanlah merupakan merek terkenal di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Produsen I di dalam gugatannya.
- Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan sengketa merek No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst bagi para pihak adalah:
 - Bagi Produsen I putusan tersebut mengakibatkan pihaknya tidak dapat mendaftarkan merek dagang PIERRE CARDIN miliknya di Indonesia pada kelas dimana pihak Produsen II mendaftarkan mereknya, yaitu pada kelas 03. Kemudian, merek dagang Produsen I bukanlah merupakan merek terkenal sehingga tidak dapat dilindungi sebagai merek terkenal di Indonesia. Serta, Produsen I sebagai pihak yang kalah memiliki kewajiban untuk membayar biaya perkara di persidangan.
 - Bagi Produsen II putusan tersebut semakin menguatkan posisinya sebagai pemilik

yang sah merek atas dagang PIERRE CARDIN yang terdaftar di Kelas 03. Sehingga Produsen I tetap memiliki hak eksklusif atas merek dagang tersebut.

- Bagi Direktorat Merek putusan tersebut menghindarkannya dari kewajiban untuk menghapus merek PIERRE CARDIN milik Produsen II dari Daftar Umum Merek.

V. DAFTAR PUSTAKA

Menyesuaikan format yang dipergunakan, misal APA, MLA, dll.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Maulana, Insan Budi. 1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kurnia, Tinton Slamet. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca perjanjian TRIP's*. Bandung: PT Alumni Bandung.