



**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN MEREK TERKENAL PRADA PADA
PRODUK FASHION DI INDONESIA**

(Studi : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.

Putusan Peninjauan Kembali No. 274 PK/Pdt/2003)

Bernadetta Ides Bidhari, Ety Susilowati*, Hendro Saptono

ABSTRAK

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, sedangkan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Merek sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat yang berupa pelanggaran merek terkenal yaitu peniruan merek terkenal itu sendiri.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal, khususnya Prada pada produk fashion di Indonesia, dimana pendaftaran merek disalahgunakan untuk meniru merek terkenal yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan kasus yang terjadi dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Sengketa Merek Prada. Berdasar hasil penelitian maka akibat hukum dari Pelanggaran Merek Terkenal Prada pada produk fashion di Indonesia (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. Putusan Peninjauan Kembali No. 274 PK/Pdt/2003) yaitu



bahwa perlindungan hukum bagi produk fashion yang melakukan pelanggaran merek terhadap merek Prada telah berakhir setelah putusan Peninjauan Kembali ini dan kepemilikannya kembali pada pemilik asli merek Prada.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pelanggaran, Merek Terkenal

ABSTRACT

Brand is the symbol in the form of pictures, names, words, letters, numbers, color composition, or the combination of those elements having distinguishing features and used in the commercial activities of goods and services. Then, famous brand is the trade mark commonly recognized and used to the traded goods by someone or institution, both in Indonesia and other countries. Brand is closely related to unfair business competition in the form of famous brand violation, which is the imitation of famous brand.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

This legal research was conducted with the aims to recognize the legal causes of the violation against Prada famous brand in fashion products in Indonesia in which the brand registration is misused to imitate the existing famous brand. This research was conducted by adjusting the case occurred with the existing laws in the Act No. 15, 2001 on Brand referring to the decision of Judicial Review on the Dispute of Prada Brand. Based on the research results, it is found that the legal causes of the violation against Prada famous brand in fashion products in Indonesia (the Commercial Court Decision in Central Jakarta No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. and the Judicial Review Decision No. 274 PK/Pdt/2003) are that the legal protection for the fashion products committing brand violation against Prada brand is over after the Judicial Review Decision and the ownership returns to the original owner of Prada brand.

Keywords: Legal Causes, Violation, Famous Brand



A. PENDAHULUAN

Pelaku usaha menciptakan karya-karya yang terus diperbaharui sesuai dengan tingginya kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Masyarakat saat ini justru lebih memilih untuk membeli barang-barang dengan merek luar negeri yang sudah terkenal khususnya fashion.

Pengertian merek itu sendiri sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.15 tahun 2001 tentang Merek yaitu:

“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 itu sendiri memiliki persyaratan untuk didaftarkan, salah satunya, seperti yang



tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Merek yaitu:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Merek juga tidak dapat didaftarkan apabila memiliki kemiripan yang jelas dilarang seperti yang terdapat pada Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang 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.

Fungsi merek itu sendiri adalah sebagai fungsi pembeda, fungsi jaminan reputasi, fungsi promosi, fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri.¹ Merek sebagai fungsi pembeda inilah yang membedakan dalam kegiatan perdagangan antara barang yang satu dengan yang lain sekaligus untuk memberikan ciri khusus kepada pembeli untuk memudahkan dalam proses pembelian. Banyaknya merek dagang yang sudah terkenal di masyarakat membuat banyak pelaku usaha lain yang memanfaatkan peluang ini dengan membuat merek dagang yang sama yang tujuannya untuk membonceng popularitas merek terkenal tersebut demi keuntungan yang lebih besar. Praktek pelanggaran merek terkenal tersebut yang seringkali terjadi adalah :

¹ Endang P, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) halaman 11



- 1) Praktek peniruan merek dagang,
- 2) Praktek pemalsuan merek dagang,
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik.²

Merek dagang asing yang ditiru, membuat pengusaha lokal tersebut mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi atas produk yang dijualnya. Kasus seperti ini banyak dijumpai pada pelaku usaha atau produsen pakaian, makanan dan merek dagang sejenis, banyak kasus kemiripan merek dagang yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 6 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Sengketa merek yang terjadi seringkali penyebabnya adalah kesamaan merek antara merek yang dimiliki oleh pengusaha lokal dengan merek terkenal (asing), di Indonesia, sangat banyak dijumpai kesamaan merek dagang terkenal khususnya dalam bidang fashion merek Prada. Kasus yang pernah terjadi adalah kasus merek Prada yang telah diajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang amarnya menolak gugatan tersebut, dan emudian mengajukan upaya Kasasi yang juga ditolak gugatannya, sampai pada tahap terakhir yaitu Peninjauan Kembali yang akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan memenangkan merek Prada yang asli. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan Pengadilan Niaga hingga

² O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada), halaman 357-359



ke tahap Peninjauan Kembali serta

kepemilikan merek Prada tersebut.

A.1. PERUMUSAN MASALAH

Beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran merek terkenal Prada berkaitan dengan putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 ?
2. Bagaimana kepemilikan merek Prada setelah putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 ?

A.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran merek terkenal Prada berkaitan dengan putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.
2. Untuk mengetahui kepemilikan merek Prada setelah putusan

Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek nyatanya di lapangan.³

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis kasus putusan Peninjauan Kembali sengketa merek Prada, serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), halaman 15.



dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1. Analisis Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Prada berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003

Pada kasus Prada, pemilik asli dari merek Prada yaitu Prada S.A. yang berkedudukan di Milan, Italy dan telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 1913 sangat keberatan dengan didaftarkannya merek Prada oleh pengusaha Indonesia yaitu Fahmi Babra di Direktorat Jenderal HKI. Prada S.A. kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun hakim memberikan putusan untuk menolak gugatan tersebut karena merek Prada yang didalilkan Penggugat sebagai merek terkenal tidak

menjamin keterkenalannya pula di Indonesia, selain itu pendaftaran merek Prada atas nama Prada S.A. juga ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang terdaftar atas nama Fahmi Babra.

Pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan yang berlaku, dimana merek Prada telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana yang ditentukan oleh WIPO, yaitu :

- a) pemakaian merek yang begitu lama ;
- b) penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak ;
- c) pendaftaran merek di beberapa Negara ;
- d) reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang



prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi

- e) pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia.

Prada S.A. merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut sehingga mengajukan upaya hukum Kasasi yang ternyata juga menolak gugatan Prada S.A. tersebut. Prada S.A. kemudian mencari dan akhirnya menemukan bukti-bukti baru (novum) yang membuktikan bahwa merek Prada miliknya adalah merek terkenal dan seharusnya mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan : "Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran

merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut asing belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia."

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pada tahap Peninjauan Kembali akhirnya mengabulkan gugatan Prada S.A., putusan Peninjauan Kembali No. 274 PK/Pdt/2003 dengan membatalkan merek Prada yang telah terdaftar atas nama Fahmi Babra karena pendaftaran merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Prada, serta menyatakan Prada S.A. sebagai pemilik yang sebenarnya dari merek Prada.

Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada atas nama Fahmi Babra ini berarti perlindungan hukum yang diberikan kepada merek Prada milik Fahmi Babra telah



berakhir, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang dimiliki Fahmi Babra sebagai pemilik merek terdaftar juga telah dibatalkan yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

C.2. Analisis Kepemilikan Merek Prada setelah Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003

Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat (Prada S.A.) sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”

Putusan Peninjauan Kembali ini sekaligus menegaskan bahwa Fahmi Babra bukan lagi merupakan pemilik dari merek Prada baik di Indonesia bahkan di luar negeri, artinya bahwa Fahmi Babra tidak lagi berhak menggunakan merek Prada untuk produk-produk fashion yang diproduksinya, mengenai merek Prada yang sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion miliknya haruslah diganti setelah adanya putusan Peninjauan Kembali ini.

Kepemilikan merek Prada kembali pada pemilik aslinya



yang telah sejak tahun 1913 menggunakan merek ini, yaitu Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3 Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada No.328996 dan 329217 atas nama Fahmi Babra ini berarti perlindungan hukum yang diberikan kepada merek Prada milik Fahmi Babra telah berakhir, Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang dimiliki Fahmi Babra sebagai

pemilik merek terdaftar juga telah dibatalkan.

2. Kepemilikan merek Prada setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2001);

Harahap, M.Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996);

O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada);



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.