



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN MENGGUNAKAN MEREK
TERKENAL PIERRE CARDIN TANPA IZIN PEMILIK
MEREK MENURUT PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI MAHKAMAH AGUNG**

**Jeane N. Sally, Dony Agus Prakosi, Nathanael Telaumbanua, Putri Khalisha
Humaira Yusuf, Chelsea Angellica Wijaya, Dita Saraswati**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tetkait bagaimana perlindungan menggunakan merek terkenal dalam kasus Pierre Cardin tanpa izin pemilik merek berdasarkan Putusan No.49L/Pdt.Sus-HKI/2018. Adapun hasil penelitiannya yakni sebagai berikut. Putusan PN No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NIAGA/JKT.PST Jo Putusan Kasasi No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin tidak mempertimbangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara normatif. Hal ini dikarenakan hakim dalam pertimbangannya wajib mempertimbangkan Konvensi Paris sebagai dasar hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Lebih tepatnya pada Pasal 16 TRIPS. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pendaftaran merek Pierre Cardin yang telah didaftarkan oleh Alexander Satryo Wibowo (WNI) telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 83 ayat (1) UU Merek. Metode penulisan yang dipakai yakni berupa penelusuran literatur hukum normatif yang terdiri atas beberapa asas hukum terkait, sistematika hukum, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach. Kesimpulan yang didapat adalah hakim telah memberikan mispersepsi yang salah dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut hingga tafsiran tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Kovensi Paris. Maka dari itu, kami ingin mengulasnya menjadi suatu artikel hukum dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Menggunakan Merek Terkenal Pierre Cardin Tanpa Izin Pemilik Merek Menurut Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 49L/PDT.SUS-HKI/2018.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek terkenal Pierre Cardin, Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Sejarah dimulainya Hak Kekayaan Intelektual atas Merek di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 ("Perpres 44/2015") tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini lebih tepatnya tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut, "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri". Lalu pada ayat berikutnya, dikatakan bahwa Dirjen KI dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dalam hal ini, pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual dibawah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekayaan Intelektual mempunyai sebuah fungsi untuk memproteksi sebuah benda yang tidak berwujud, dimiliki oleh seseorang, yang secara sahnya telah dilindungi dalam bentuk Undang-Undang.² Selain diatur dalam Perpres 44/2015, Kekayaan Intelektual lebih khususnya "Merek", juga diatur secara konkret dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek ("UU Merek").

Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga sebagai Intellectual Rights (IR) dalam dunia internasional juga diakui dalam Konvensi Paris Tahun 1883, yang beberapa diantaranya melindungi berbagai hak kekayaan seperti paten, merek, serta desain industri. Beberapa tahun setelahnya, konferensi tersebut dilanjutkan oleh Konvensi Berne (Berne Convention) pada tahun 1886 yang memasukkan

istilah "*Copyrights*" sebagai salah satu kategori di antara kekayaan intelektual yang ada. Pendaftaran intelektual di Indonesia memiliki berbagai pengecualian sebelum pada akhirnya seorang tersebut berhak memegang kekayaan miliknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 20 UU Merek yang mengharuskan para pendaftar untuk mengidentifikasi terlebih dahulu bahwa Merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, merek yang didaftarkan juga wajib memiliki unsur pembeda dari segala aspek barang/jasa yang ditawarkan. Termasuk fungsi serta bukan barang yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.³ Pada praktiknya, selain merek tersebut dapat didaftarkan, merek juga dapat dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat permohonan yang masuk.⁴

Dalam dunia industri perdagangan, merek adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan hingga eksistensinya layak untuk dilindungi. Hal ini disebabkan karena tingginya kemungkinan akan tindakan peniruan terhadap merek tersebut, agar peniru mendapatkan keuntungan yang serupa dengan merek yang asli. Perlindungan terhadap merek diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan pertama, atau dalam hal ini disebut juga dengan asas *first to file*.⁵ Meskipun Indonesia telah menerbitkan UU Merek, persengketaan terhadap merek terkenal masih sering terjadi di Indonesia.

² Adrian Sutedi, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 39.

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 20 Tahun 2016, Merek, Ps. 20.

⁴ Zaenal dan Iqbal M., "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar*", Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 1, Hlm. 57.

⁵ Lobo Putri, "*Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum", Vol. 50 No.1 (2021), Hlm.75.

Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pemilik merek dagang palsu terbesar.⁶ Menurut penulis, hal ini disebabkan karena Indonesia masih terkategori sebagai negara yang berkembang hingga cukup sulit untuk menyempurnakan pengimplementasian hukum yang ada. Tak hanya itu, faktor luasnya negara Indonesia juga menjadi salah satu pemicu terkait kompleksnya penyelesaian sengketa terkait merek di negeri ini.

Pendaftaran merek dapat diajukan kepada Departemen Umum Kekayaan Intelektual Manusia (DJKI). Sebagaimana yang terjadi dalam kasus merek Pierre Cardin yang berasal dari Perancis, berhasil ditiru oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Alexander Satryo Wibowo, yang kemudian disebut sebagai **Terdakwa**. Jika kita pertimbangkan alasan penolakan pendaftaran merek tersebut, diakibatkan karena adanya sikap ketidakjujuran pemohon merek dan kurangnya unsur pembeda. Maka, pada saat **Terdakwa** mengajukan pendaftaran merek miliknya melalui Ditjen KI, merek tersebut ditolak. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penggugat. Salah satunya adalah Penggugat dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan mendaftarkan perkara permohonan pembatalan pendaftaran merek yang diterima oleh pihak ketiga Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, dalam putusan yang dikaji hakim menolak permohonan untuk Peninjauan Kembali karena tidak adanya alasan yang konkret untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Pada putusan

pengadilan tingkat pertama, permohonan penggugat untuk dilaksanakannya pembatalan terhadap merek sudah terlambat. Atas dasar tersebut, maka kami akan menjelaskannya secara lebih lanjut dalam sebuah judul yang akan kami kupas pada bagian pembahasan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini adalah penelusuran literatur hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷ Model penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkodifikasi. Hal ini dapat diperoleh melalui Undang-Undang, doktrin, dan putusan hakim. Selain itu, juga dilakukan pula sebuah perbandingan hukum dengan taraf sinkronisasi hukum.⁸ Dalam artikel ini, para Penulis juga akan merujuk pada beberapa sumber hukum yang ada di Indonesia seperti traktat atau perjanjian internasional⁹. Pendekatan yang kami pakai dalam penelusuran literatur secara normatif ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana perlindungan hukum menggunakan merek terkenal dalam kasus Pierre Cardin tanpa izin pemilik merek menurut Putusan No. 49L/Pdt.Sus-HKI/2018?

⁶ Sutra Disemadi dan Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia" Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 6 No. 1 (2020), Hlm. 90.

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.51

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52

⁹ Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana, 2022, hlm. 42.

Pertimbangan hakim pada pengadilan niaga dinilai kurang mempertimbangkan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, dalam hal ini yakni Konvensi Paris. Hal ini dilatarbelakangi bahwa secara sejarah, merek Pierre Cardin merupakan nama dari pemiliknya. Lalu, hal tersebut sebenarnya secara tegas telah diatur secara eksplisit pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b menjelaskan berbagai macam larangan terhadap merek yang menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, barang tiruan, lambang negara dan lembaga nasional maupun internasional kecuali telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani Paris Convention seharusnya tunduk pada konvensi tersebut. Dalam Pasal 6 Bis Konvensi Paris mengamanatkan bahwa negara-negara anggota, bila diizinkan oleh regulasi hukum atau atas permintaan pihak berkepentingan, memiliki wewenang untuk menolak atau membatalkan pendaftaran serta menghentikan penggunaan suatu merek yang merupakan salinan, replika, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah diberikan pertimbangan oleh otoritas yang berwenang di negara tempat pendaftaran dilakukan. Penggunaan merek ini juga harus diakui sebagai milik pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari konvensi ini, dan harus digunakan untuk produk yang serupa atau mirip.

Namun, hal yang terjadi adalah hakim tidak secara leluasa menggunakan kewenangannya untuk menelusuri berbagai sumber hukum internasional yang ada demi melindungi hak pemilik asal merek Pierre Cardin tersebut. Kekurangan lainnya yakni dari segi Direktorat Jenderal KI, perlu

dilakukannya seleksi penerimaan pendaftaran merek yang lebih detail dan teliti. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukannya suatu unsur pembeda atas didaftarkannya merek tersebut.

Menurut Pasal 1 UU 20/2016, terdapat pengertian mengenai Merek yang secara intinya adalah sebagai berikut. Merek adalah tanda yang dapat divisualisasikan dalam berbagai bentuk seperti gambar, logo, kata, huruf, angka, paduan warna, baik dalam dimensi dua atau tiga, serta mencakup unsur suara, hologram, atau kombinasi lebih dari dua unsur tersebut. Fungsi tanda ini adalah untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Aturan hukum positif mengenai merek, mengelompokkan merek ini menjadi dua kategori, yaitu merek dagang dan merek jasa.

Agar pemilik merek memperoleh perlindungan terhadap mereknya, mereka perlu mendaftarkan merek mereka ke Ditjen KI. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, sistem pendaftaran merek mengikuti pendekatan konstitutif, yang berarti bahwa perlindungan merek hanya diberikan setelah pemiliknya mendaftarkan merek tersebut. Pendaftaran merek dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan hak prioritas. Proses pendaftaran melibatkan beberapa tahap pemeriksaan, termasuk pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pada dasarnya, pemeriksaan administratif hanya memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan merek. Setelah persyaratan yang diajukan telah memenuhi persyaratan permohonan merek, maka pemohon mendapatkan tanggal penerimaan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa beberapa ketentuan utama yang terkandung dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU merek, yang meliputi

identitas atau deskripsi merek tersebut. Setelah pemeriksaan substantif selesai, Ditjen KI akan mengumumkan selama periode 3 (tiga) bulan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan sanggahan. Jika permohonan merek disetujui, Ditjen KI akan menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon.

Beberapa tahapan diatas merupakan suatu tahapan yang terdapat dalam UU Merek yang lama. Dalam UU Merek yang baru, terdapat beberapa prosedur pendaftaran Merek yang baru seperti permohonan, pemeriksaan formalitas, dan pengumuman. Pengumuman ini dapat disimpulkan sebagai pemberian jangka waktu bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap pemohon merek untuk melengkapi berkas administratif. Selanjutnya, yakni pemeriksaan substantif yang bersamaan dengan pemeriksaan terkait sanggahan yang diterima oleh pihak ketiga. Terakhir, yakni diputuskan terkait layak atau tidaknya merek tersebut untuk disahkan. Apabila telah memenuhi segala persyaratan yang ada, maka akan dikeluarkannya sertifikat merek kepada pemohon. Kemenkumham dalam proses penyeleksian ini berperan sangat penting demi terlindunginya hak pemilik atau pemohon terhadap merek.

Pada kasus Pierre Cardin, merek ini termasuk ke dalam merek internasional. Merek internasional merupakan sebuah merek yang berasal dari Indonesia dengan dasar permohonan Merek Internasional melalui Menteri dari Biro Internasional. Tak hanya itu, merek internasional hanya dapat dimohonkan oleh pemohon berwarga negara Indonesia, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Indonesia. Perkara pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 UU Merek terbaru dan perjanjian

Madrid yang bernama Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks diatur melalui Peraturan Pemerintah. Merek Pierre Cardin, baik yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat, jika diklasifikasikan berdasarkan lingkup merek yang diatur dalam UU Merek Lama dan UU Merek Baru, masuk dalam kategori merek dagang. Merek dagang, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU Merek Lama dan UU Merek Baru, merujuk pada merek yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum dari barang sejenis lainnya.

Agar merek dapat mendapatkan perlindungan hukum, pemilik merek harus mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebagai catatan penting bahwa di Indonesia, sistem pendaftaran merek mengikuti pendekatan konstitutif, yang berarti bahwa merek hanya akan mendapatkan perlindungan hukum setelah pemiliknya berhasil mendaftarkan merek tersebut. Proses pendaftaran merek bisa melibatkan hak prioritas atau pun tidak, serta melalui beberapa tahap pemeriksaan, termasuk pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Jika pemohon merek dinyatakan berhasil, Ditjen HKI akan memberikan sertifikat merek kepada pemohon. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Merek baru, terdapat prosedur pendaftaran dengan mengikuti serangkaian langkah. Langkah pertama, yakni mengajukan permohonan. Selanjutnya adalah proses, pemeriksaan secara formal, dan yang terakhir adalah pengumuman. Pemeriksaan substantif dapat mencakup pemeriksaan atas sanggahan jika terdapat keberatan dari pihak ketiga. Lalu terakhir, keputusan akan diambil setelah memastikan bahwa merek tersebut memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam UU 20/2016

tentang merek, dan jika memenuhi syarat, sertifikat merek akan diterbitkan.

Dalam hal ingin mengajukan keberatan dan sanggahan, dalam Undang-Undang Merek Lama, dapat diajukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 dan 25 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perpanjangan jangka waktu perlindungan, Undang-Undang Merek Lama mengatur dalam Pasal 37 ayat 2 bahwa perpanjangan harus diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek. Sedangkan dalam Undang-Undang Merek Baru, perpanjangan harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perlindungan. Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Merek Lama dan Baru dalam jangka waktu minimal yang diperbolehkan untuk mengajukan perpanjangan perlindungan merek, di mana UU Lama membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan UU Merek Baru.

Permohonan Merek internasional dari Indonesia dapat diteruskan ke biro internasional melalui Menteri atau dapat diajukan langsung ke Indonesia sebagai negara tujuan. Dalam hal permohonan Merek internasional yang berasal dari Indonesia, hanya pemohon dengan kewarganegaraan Indonesia, domisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Indonesia yang berhak mengajukan permohonan. Jika permohonan ditujukan ke Indonesia, pemohon harus telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran Merek Internasional. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek Internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the*

International Registration of Marks diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Merek Pierre Cardin, baik yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat, bila dianalisis sesuai dengan kategori merek menurut UU Merek Lama dan UU Merek Baru, dapat dikategorikan sebagai merek dagang. Konsep merek dagang, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Merek Lama dan UU Merek Baru, mengacu pada penggunaan merek untuk membedakan produk yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum dari produk sejenis lainnya. Dalam konteks ini, baik Penggugat maupun Tergugat menggunakan merek Pierre Cardin untuk tujuan utama perdagangan produk dalam masyarakat. Penggugat menggunakan merek Pierre Cardin pada produk kosmetika dan parfum dalam kelas 3, sementara Tergugat PTUN juga memanfaatkan merek Pierre Cardin untuk produk kosmetika dan parfum dalam kelas 3. Dengan kata lain, keduanya memanfaatkan merek Pierre Cardin pada produk-produk yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan merek Pierre Cardin oleh Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori merek dagang.

Merek Pierre Cardin, yang dimiliki oleh Penggugat, telah terdaftar di Ditjen HKI sebagai merek dagang Pierre Cardin dalam kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000192198. Pada tanggal 6 Februari 2009, pendaftaran ini diperpanjang dengan nomor R002008005130. Klasifikasi kelas barang 3 ini melindungi produk-produk seperti kosmetika, parfum, sabun, wangi-wangian, dan sejenisnya. Proses pendaftaran merek Pierre Cardin di Indonesia mengikuti sistem konstitutif yang berlaku di Indonesia, yakni melibatkan tahap pemeriksaan administratif dan substantif.

Demikian pula, merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Tergugat telah

terdaftar di Ditjen HKI sebagai merek dagang Pierre Cardin, termasuk logo Pierre Cardin, dengan nomor pendaftaran IDM 000028783 pada tanggal 31 Januari 2005. Pendaftaran ini adalah perpanjangan dari sejumlah nomor pendaftaran sebelumnya, yang mencakup periode sejak tahun 1977 hingga 1995. Seperti halnya penggugat, pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Tergugat tidak melibatkan hak prioritas.

Perlu dicatat bahwa merek Pierre Cardin termasuk dalam kategori merek terkenal. Meskipun UU Merek tidak memberikan definisi eksplisit mengenai merek terkenal, namun mencantumkan sejumlah indikator yang harus terpenuhi agar suatu merek dapat dianggap terkenal. Indikator tersebut termasuk pengetahuan umum tentang merek tersebut dalam bidang usaha yang relevan, reputasi yang dibangun melalui promosi besar-besaran, investasi internasional, serta bukti pendaftaran di beberapa negara.

Merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Penggugat dapat diakui sebagai merek terkenal berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU Merek Lama dan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek Baru. Hal ini terdemonstrasikan melalui pendaftaran merek Pierre Cardin di banyak negara, termasuk negara-negara besar seperti Austria, Australia, Brazil, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat, serta keanggotaan di Organisasi Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) atau World Intellectual Property Organization (WIPO). Penggugat juga secara aktif mempromosikan produknya, dan terdapat bukti-bukti pendaftaran serta pengetahuan masyarakat yang mengonfirmasi status merek Pierre Cardin Penggugat sebagai merek terkenal.

Baik merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Terdapat persamaan dalam bentuk, penempatan, kombinasi

unsur, serta bunyi yang menunjukkan pelanggaran merek. Ini mengindikasikan pelanggaran merek yang dilakukan dengan niat buruk untuk meniru merek yang sudah dikenal di masyarakat. Oleh karena itu, pemilik merek yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar.

Penyelenggaraan perlindungan merek yang melanggar telah diatur dalam UU Merek. 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.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka menarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan PN No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NIAGA/JKT.PST jo Putusan Kasasi No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dimana hakim secara normatif dalam memutus putusan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Merek jika ditinjau dari segi pemahaman merek terkenal secara internasional, maka hakim telah salah dalam menerapkan pertimbangan dan dalam memutus putusan tersebut dimana dalam Pasal 16 TRIPs mengamanatkan kewajiban bagi negara-negara peserta dalam Konvensi Paris atau anggota WTO untuk memberikan perlindungan kepada merek yang dikenal, termasuk melindungi kelas barang atau jasa yang berbeda, serta

kelas yang sama. Oleh karena itu, hakim telah salah memberikan pandangan yang keliru terkait dengan merek yang dikenal hingga Penulis menilai putusan tersebut tidak berdasar.

2. Perlindungan merek terkenal Pierre Cardin Prancis terhadap pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Alexander Satrio Wibowo, yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal HKI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001, terutama dalam Pasal 68 Ayat (1) dan Pasal 76 Ayat (1). Hal yang serupa diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 83 Ayat (1). Undang-Undang Merek juga menawarkan beberapa opsi penyelesaian sengketa untuk menangani pelanggaran merek yang mungkin terjadi. Jadi, apabila pihak yang berkepentingan atau pemilik merek menemukan adanya pelanggaran terhadap merek miliknya, pemilik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk melindungi hak mereka atas merek tersebut.

Saran

1. Sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk secara cermat memonitor pelaksanaan peraturan yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang mengalami kekosongan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan merek terkenal terhadap kelas produk yang sama.

2. Hakim yang sepatutnya menangani kasus hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya dalam kasus merek, adalah hakim yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang khusus terkait dengan merek terkenal. Pemahaman ini tidak hanya melibatkan interpretasi UU Merek, tetapi juga mempertimbangkan perjanjian internasional, seperti TRIPs, yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal baik dalam kelas barang

atau jasa yang serupa maupun yang berbeda.

3. Ditjen HKI perlu mendukung pemerintah untuk merevisi UU Merek yang ada agar dapat menjamin adanya perlindungan hukum yang lebih baik terhadap merek-merek yang terdaftar di Indonesia. Hal ini termasuk merek biasa dan merek terkenal, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kelas barang atau jasa yang tidak serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andika Wijaya dan Wida Peace. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Danu Tejo Mukti. 2012. *Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Fakultas Hukum Padjadjaran.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana.
- Mujahidin Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mujiyanto, Ferianto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Jogyakarta: Sentra KI UNY
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Ferdiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ni Ketut. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Purwaka Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Raditya Adi Nugraha. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. FISIP UI. Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sulastri, Satino, & W, Y. Y. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek. *Jurnal Yuridis*.
- Sutedi, A. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tommy Hendra. (2017). *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adi Arief Havinando. (2014). Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(02), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/305>
- Agung Sujatmiko, "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001", *Jurnal Jhaper*, 2(01)
- Enny Mirfa, (2016), "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(01).
- Hari Sutra Disemadi, & Wiranto Mustamin. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(01). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23442>
- Indah Sari, (2011) Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Right, *Jurnal M-Progress*, Fakultas Ekonomi - Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, .1 (01),
- Lobo Putri, L., (2021), Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50 (01)
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628>
- Mirfa, E., (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (01) <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27>
- Muhammad Shafwan dan Heru Sugiyono., (2021), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, 4 (02) <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4097>
- Mukti Fajar., Yati Nurhayati., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(02). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10752>
- Oksidelfa Yanto. "Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)". *Adil: Jurnal Hukum*. 3(01).
- Prasetia, Ngurah Bagus Bayu. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Konstitusi Hukum*, 1 (01). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2122/1630/>
- Siti Marwiyah, 2010, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *Jurnal De Jurre, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(01),
- Zaenal Arifin., Muhammad Iqbal. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(01). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117>
- Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076
- Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 5076

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis

[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert
hasemaya/article/view/87338/45241,](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert
hasemaya/article/view/87338/45241)
diakses tanggal 12 Maret 2023