

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UU NO. 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 557/K/PDT-SUS/2015)

Ida Bagus Putra Swabawa Bukian, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusutabukian12@yahoo.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

ABSTRAK

Artikel jurnal ini ditulis dengan tujuan mengetahui perlindungan terhadap merek yang terkenal dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menelaah suatu studi kasus berdasarkan kasus Pierre Cardin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/Pdt-Sus/2015. Penelitian yang digunakan merupakan suatu penelitian yang sifatnya hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan hasil penelitian yakni perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia sudah diatur melalui UU Merek yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Paris dan TRIP'S Agreement serta dalam suatu Studi Kasus Putusan tersebut masih banyak terdapat suatu hal yang belum sesuai dengan UU Merek dan TRIP'S Agreement yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap suatu merek.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek, Pierre Cardin.*

ABSTRACT

This journal article was written with the aim of knowing the protection of well-known marks in this case based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and to examine a case study based on the Pierre Cardin case in the Supreme Court's Decision No. 557/K/Pdt-Sus/2015. The research used is a normative legal research or also called doctrinal research with a statutory and conceptual approach. With the results of the research that the legal protection of trademarks in Indonesia has been regulated through the Trademark Law which is the result of ratification of the Paris Convention and the TRIP'S Agreement and in a Case Study of the Decision there are still many things that are not in accordance with the Trademark Law and the TRIP'S Agreement which should be the basis in the implementation of the protection of a brand.

Keywords: *Legal Protection, Brand, Pierre Cardin.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Merek diidentikan dengan identitas untuk produk yang diterima oleh produsen. Dikehidupan sehari-hari, banyak terjadi pembajakan pada merek. Kualitas dari pada suatu hasil produk yang biasa digunakan untuk dilakukannya suatu pembajakan. Hal ini akan mengakibatkan stabilitas perekonomian terganggu dan akan berdampak juga dengan suatu komoditas terhadap dari pelaksanaan suatu jaminan tersebut. Merek pada dasarnya merupakan "tanda pada suatu barang". Merek ialah kepribadian daripada suatu barang tertentu agar kualitas mempunyai suatu

kepribadian sendiri dalam memenuhi kepastian hukumnya.¹ Hal ini digunakan sebagai pembeda daripada barang yang dibuat antara satu dengan barang yang dibuat lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai macam jenisnya salah satunya yang dilindungi adalah terkait dengan merek yang mempunyai fungsi agar dalam hal ini konsumen dapat membedakan ciri khas daripada barang tersebut, sehingga merek ini mempunyai arti yang cukup penting.² Adapun tujuan dari didatarkannya suatu merek di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yaitu untuk menjamin nilai daripada suatu barang yang diperjual belikan tersebut dengan menjamin daripada kepastian hukum dari suatu produk tersebut. Dunia perdagangan Indonesia telah ditemui berbagai jenis barang yang memakai merek terkenal. Suatu keuntungan yang besar merupakan tujuan yang ingin dituju dengan menduplikat dari suatu produk tertentu. Adapun contoh produk yang termasuk dalam merek terkenal seperti Pierre cardin, Top Shio, Zara dan lain sebagainya. Dilihat dari merek-merek tersebut memang sudah memiliki nilai/reputasi lebih. Oleh sebab itu menjadi suatu urgenitas yang sangat perlu untuk diselesaikan terkait pelanggaran terhadap suatu merek berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan.

Sehingga dalam hal ini terdapat suatu hak eksklusif yang diberikan terhadap seseorang yang memiliki merek tersebut tujuannya adalah untuk menghindari suatu peniruan terhadap barang yang telah didaftarkan mereknya tersebut. Berkaitan dengan larangan terhadap penggunaan suatu merek dari pihak lain tanpa seizinnya dimana hak ini bersifat monopoli.³

Bentuk perhatian khusus Indonesia berikan terhadap merek uni dibuktikan dengan termasuk dalam anggota organisasi Paris Convention. Paris Convention diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, maka Indonesia wajib hukumnya untuk menyesuaikan apa yang telah diatur dalam Paris Convention tersebut. Dalam artikel 6 bis Konvensi Paris telah diatur terkait dengan perlindungan merek terkenal yang menyatakan bahwa "merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beriktikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran". Selain itu pula diatur dalam Pasal 6 bis ayat (3).⁴

Selanjutnya dalam hukum nasional pengaturan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Merek). Namun dalam UU Merek tersebut masih terdapat kekosongan norma yakni mengenai kejelasan daripada merek terkenal itu sendiri, sehingga melalui suatu putusan pengadilan lah suatu merek dapat dikatakan dengan terkenal, sehingga apabila terjadi suatu peniruan terhadap merek tersebut dapat dilakukan suatu penggugatan.

¹ Hery, Firmansah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek." *Penerbit Pustaka Yustisia*. Yogyakarta. (2011): h. 29.

² Damian, Eddy. "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)". *Alumni*. Bandung. (2003): h. 131.

³ Putra, Fazar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". *Mimbar Keadilan*. Jurnal Ilmu Hukum Edisi Januari-Juni, (2014): h. 8.

⁴ Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma. "Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention dan UU Merek Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7, No.3, (2014): h. 424 .

Ada sebuah penelitian terdahulu yang meneliti hal yang serupa yaitu penelitian dari Wenang Krishandri, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul "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)". Dalam penelitian tersebut mengacu pada UU No.15 Tahun 2001 dan Studi pada Putusan No.15 /Pdt.Sus.Merek/2015 /PN. Niaga. Jkt.Pst⁵. Sedangkan dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 20 Tahun 2016 dan Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/Pdt-Sus/2015

Berangkat dari hal tersebut terdapat sebuah kasus yang terjadi pada pemilik merek Pierre Cardin dalam busana yang dihasilkannya digunakan amanya sebagai merek mengajukan gugatan kepada Alexander Satryo Wibowo. Namun hal tersebut ditolak oleh majelis hakim alasannya yakni tertanggal 29 Juli 1977 telah didaftarannya suatu merek yakni oleh Pierre Cardin lokal. Dalam pengadilan tingkat kasasi juga mengalami penolakan merek Pierre Cardin lokal ini yang memiliki suatu pembeda dengan merek yang diajukan oleh penggugat berdasarkan Putusan Perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015.⁶ Hal ini tentunya akan merugikan daripada pemilik asli merek tersebut serta tentunya bertentangan kepada Paris Convention dan UU Merek. Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk penulis meneliti terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus: kasus Pierre Cardin).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan merek terkenal ditinjau dari UU Merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal di Indonesia ditinjau dari UU Merek?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel jurnal ini ditulis dengan tujuan mengetahui perlindungan terhadap merek yang terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menelaah suatu studi kasus berdasarkan kasus Pierre Cardin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/Pdt-Sus/2015.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian *doctrinal* atau biasa disebut dengan penelitian normatif sebagai metode penulisan jurnal ini.⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan agar nantinya dapat menelaah isu hukum yang terjadi dengan berpacuan terhadap hukum positif yang berlaku.⁸ Serta menggunakan suatu pendekatan konseptual dengan penggunaan suatu prinsip-prinsip hukum dan

⁵ Wenang K., Rinitami N., dan Hendro S. 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 Journal of law* 5(3) 1

⁶ Klik News. Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia. <https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/?amp=1>, (2018), diakses 29 Juni 2022.

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah. "Metode Penelitian Hukum", *Alfabeta*. Bandung. (2013): h. 11.

⁸ Mahmud, Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum". *Kencana*. Jakarta. (2011): h. 93

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin.⁹ Memfokuskan pada UU Merek sebagai dasar penulisan jurnal ini sebagai bahan hukum primer. Penggunaan buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan hukum sekunder. Menggunakan studi kepustakaan sebagai bentuk teknik pengumpulan bahan hukum untuk menjawab setiap permasalahan hukum yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Merek Terkenal Ditinjau dari UU Merek

Pasal 1 angka 1 UU Merek mengatur bahwa “tanda yang didapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Kekuatan dari pada merek merupakan suatu pembeda dari barang tersebut yang juga menjadi suatu syarat mutlak merek.¹⁰

Terdapat sebuah kekhususan pemegang merek terkenal yakni dengan mengajukan suatu gugatan, namun yang terjadi adalah belum adanya suatu definisi secara pasti mengenai apa dan bagaimana yang disebut dengan merek terkenal dalam UU Merek tersebut. Namun UU Merek termaktub Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat dijumpai mengenai suatu merek terkenal, dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat serta reputasi daripada merek itu sendiri. Selain itu pula dapat dilakukan dengan melalui survey mandiri mengenai terkenal atau tidak terkenal suatu merek yang dilakukan oleh lembaga yang berwajib.¹¹

Menurut *WIPO* untuk menentukan suatu merek terkenal adalah sebagai berikut:¹²

- Sektor yang relevan dalam masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengakuan suatu merek tersebut
- Pakaian suatu merek dan promosi merek dalam suatu durasi dan tingkat wilayah geografis
- Setiap draipada suatu pendaftaran atau permohonan terkait dengan pendaftaran merek dalam durasi dan wilayah geografis
- Nilai suatu merek
- Catatan pemenuhan terhadap hak katas merek tersebut.

Diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-02 HC. 01 01 tahun 1987 dalam Pasal 1 mengatur “Merek Terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu”. Sehingga lama durasi dikenal dan telah lama waktunya dipakai di Indonesia merupakan unsur penting dalam terkenal suatu merek tersebut dan juga hal ini didukung oleh dalam Putusan MANomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 dengan menambahkan bahwa “*well known mark* sebagai merek

⁹ *Ibid*, h.138.

¹⁰ Marwiyah, Siti. “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal”, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*. Vol 2, No. 1. (2011): h. 42.

¹¹ Purwaka, Tommy Hendra. “Perlindungan Merek”, *Yayasan Pustaka Obor*. Jakarta. (2017): h. 22.

¹² *Ibid*.

terdaftar di banyak negara”, karena berada sampai ke berbagai negara diluar dari negara asalnya maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal.¹³

Putusan MA Nomor 426 PK/Pdt/194 menyatakan bahwa “Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batasan-batasan di dunia”.¹⁴ Merek terkenal dibuktikan dengan bahwa merek melalui pembuktian terhadap seberapa dikenalnya merek tersebut dalam negeri dan mancan negara serta melalui dengan durasi dan pengaruh dari merek tersebut yang pada akhirnya dapat diputuskan oleh hakim pengadilan niaga.

Berdasarkan reputasinya merek dibedakan menjadi 3 yakni merek biasa, merek terkenal, dan merek termahsyur.¹⁵ Dengan reputasinya yang tinggi yang menyebabkan memiliki banyak barang dibawah naungannya merupakan kekuatan daripada merek terkenal itu sendiri.¹⁶ Sehingga merek terkenal ini selalu disalah gunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan peniruan daripada merek terkenal itu sendiri. Sehingga apabila suatu merek ini sudah terkenal hingga ke mancan negara dan digunakan oleh berbagai negara sehingga menjadi dikenal lebih luas. Hal ini juga yang menjadi syarat daripada kerterkenalan suatu merek yang diatur dalam TRIP's yakni Pasal 16 ayat (2).

Kasus Pierre Cardin asal Perancis dengan Alexander Satriyo Wibowo yang memiliki suatu merek lokal Pierre Cardin. Mendapat penolakan pada pengadilan tingkat pertama dengan alasan adanya pendaftaran atas merek Peirre Cardin yang dalam hal ini telah didaftarkan tertanggal 29 Juli 1977. Kemudian selanjutnya pada pengadilan tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015, bahwa yakni Alexander dalam hasil produksinya tersebut memiliki perbedaan. Keterkenalan merek milik penggugat dipengaruhi oleh saat kapan merek tersebut didaftarkan pada Kantor Direktorat Merek bukan pada saat kapan merek tersebut di gugat menurut Majelis Hakim. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek mengatur tentang “permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”. Adapun penolakan permohonan suatu merek diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU Merek. Hasil putusan dalam kasus ini merupakan menolak gugatan Penggugat (Pierre Cardin asal Prancis) untuk seluruhnya dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000 selanjutnya pada pengadilan tingkat kasasi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000. Berdasarkan fakta-fakta dilapangannya kurangnya suatu pertimbangan bahwa memang nama asli dari penggugat yang digunakan sebagai merek dalam barang yang diperjual belikan oleh tergugat, dan dalam hal ini merek tersebut sudah terkenal. Bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam hal ini sudah cukup jelas dan memang benar adanya persamaan. Merek Pierre Cardin tergugat serta

¹³ *Ibid*, h. 23.

¹⁴ Danu Tejo Mukti. “Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua Nomor: 166 PK/PDT.SUS/2010 dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek”. *Fakultas Hukum Padjajaran*. Bandung. (2012): h. 12.

¹⁵ Marwiyah, Siti. *Op.cit*. h. 43.

¹⁶ Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. “Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum”. *PT. Raja Grafindo*. Jakarta, (2004): h. 87.

hasil produknya berasal dari Penggugat dalam suatu masyarakat. Adanya hal itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat untuk memanfaatkan daripada ketenaran merek yang dimiliki oleh Penggugat.

Perlindungan terhadap merek telah dilakukan melalui diratifikasi *TRIP'S* dalam UU Merek yang menjadi payung hukum dalam perlindungan hukum khususnya dalam hal ini terhadap adanya dalam hal ini suatu merek yang mendaftarkan di Indoensia yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs*.

Kasus terjadi dengan putusan hakim tidak sesuai dengan UU Merek, ini dikarenakan termaktub ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek yang mengatur bahwa "permohonan merek harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya". Faktanya dalam kasus ini bahwa pihak tergugat dan penggugat sama-sama bergerak dalam bidang *fashion*, dikatakan sering dengan sebagai bentuk perilaku dengan tidak adanya suatu itikad baik dengan melakukan penjiplakan atau peniruan terhadap suatu merek terkenal yang produknya tidak memiliki daya pembeda dan dapat merugikan daripada konsumen itu sendiri. Adapun dalam Paris Convention termaktub dalam Pasal 6 *Bis* menyatakan "Negara anggota jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu perbanyakan, suatu tiruan, atau suatu terjemahan yang bertanggung gugat menimbulkan suatu kebingungan dari suatu merek yang dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dari negara di mana pendaftaran tersebut dilakukan atau penggunaan yang dikenal dalam negara tersebut sebagai suatu merek dimiliki oleh pihak yang berhak untuk memperoleh manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau mirip".

Tentunya bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU Merek apabila pemohon mendaftarkan mereknya dengan tidak beritikad baik maka hal ini dapat ditolak pengajannya. Maka dari itu hendaknya Mahkamah Agung harus memperhatikan sejarah Pierre Cardin sebagai bahan pertimbangan hukumnya. Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b. Dalam menjatuhkan putusannya maka Mahkamah Agung hendaknya perlu memperhatikan hal tersebut dalam hal ini berkaitan dengan sengketa merek serta memberikan perhatian lebih lagi dan selektif dalam hal ini terkait dengan Direktorat Jenderal HKI terkait dengan pendaftaran suatu merek tersebut dalam kriteria suatu hal yang didaftarkan mereknya terkait persamaan pokok atau sebagian dan juga secara keseluruhan.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia

Tindakan adanya pelanggaran terhadap suatu hak kekayaan intelektual dalam hal ini yakni suatu merek baik dalam skala nasional maupun internasional biasanya sering terjadi pada merek yang terkenal (*well-known mark*). Sering kali terjadi pelanggaran atas merek yang dalam hal ini bukan hanya terkait dengan merek dalam negeri tetapi juga merek yang sudah memiliki citranya yang berasal dari luar negeri, bahkan hal ini sudah lumrah terjadi di Indonesia dan bukan menjadi peristiwa yang mengagetkan.¹⁷ Permasalahan mengenai suatu merek yang "terkenal" masih menjadi

¹⁷ Supramono, Gatot. "Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia". *Rineka Cipta*. Jakarta. (2008): h. 4.

permasalahan yang belum dapat diselesaikan dikarenakan sifat terkenal yang cenderung masih objektif. Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris telah mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap suatu merek dalam hal ini terkait dengan merek terkenal disbanding dengan merek pada umumnya.¹⁸ Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nama dagang yang dalam hal ini dalam mengajukan atau mendaftarkannya tidak bersifat wajib.

Pemohon yang dalam hal ini tidak melakukan hal yang beritikad baik dimana hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mendaftarkan mereknya maka tidak dapat dilakukan atau didaftarkan. Ketika pendaftaran suatu merek berbicara mengenai itikad baik hal ini tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang bisa dikatakan mudah untuk dibuktikan karena sifatnya yang sangat objektif, namun hal ini menjadi hal yang penting untuk tidska terjadinya hal yang diluar daripada pemikiran yang diharapkan tidak terjadi. Maka dari itu dalam upaya melindungi suatu merek terkenal diperlukannya suatu itikad baik dalam pendaftaran sebuah merek.¹⁹

Sistem konstitutif merupakan suatu sistem yang penting dalam perlindungan suatu merek yakni suatu merek wajib untuk didaftarkan agar nantinya mendapatkan suatu pendaftaran atau sistem pertama dalam file atau *first to file*, sistem ini juga yang digunakan di Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap suatu merek. Orang yang mendaftarkan merek lah yang nantinya berhak atas penggunaan daripada suatu merek disebut dengan sistem *first to file*. Namun kendati Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement* sampai saat ini Indonesia belum mengatur lebih lanjut mengenai suatu merek terkenal. Berdasarkan ketentuan UU Merek termaktub Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan (c) mengatur lebih lanjut spesifiknya mengenai penolakan terhadap permohonan dalam hal ini merupakan suatu hal yang disebut dengan merek apabila memiliki persamaan dengan merek lainnya.²⁰ Serta diatur pula dalam Pasal 83 ayat (2) UU Merek sebagai bentuk perlindungan hukum daripada suatu merek yang dianggap terkenal.

UU Merek telah mengatur dalam Pasal Pasal 76 ayat (1) dan pasal 83 ayat (1) mengenai pelanggaran terhadap kepemilikan suatu merek dan terkait dapat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan apabila merasa terugikan akibat merek yang ditiru yang juga lebih lanjut mengatur mengenai alternatif penyelesaian daripada sengketa merek yang ditiru seperti kasu yang terjadi padam Pierre Cardin. Demi untuk mempertahankan hak atas mereknya maka pihak yang merasa terugikan dapat mengajukan suatu gugatan kepada pengadilan.

Pasal 3 UU Merek juga mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan selama 10 tahun lamanya untuk pemilik daripada merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum daripada merek yang telah didaftarkanya. Jika dala hal ini suatu merek telah didaftarkan makan akan mendapatkan suatu perlindungan hukum yang lebih kuat. Hal ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau melindungi suatu merek yang ditiru oleh merek lain. Pentingnya

¹⁸ Rizaldi, Julius. "Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang". *Alumni*. Bandung. (2009): h. 5.

¹⁹ Purwaka, Tommy Hendra, *Op.cit.* h. 40-41

²⁰ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual". *Deepublish*. Yogyakarta. (2016): h. 8.

untuk mendaftarkan merek dengan berdasarkan itikad baik sebagai bentuk usaha perlindungan hukum.

4. Kesimpulan

Putusan No 557 K/Pdt.Sus-HKI/2012 terkait dengan Merek Terkenal Pierre Cardin belum sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU Merek. Sedangkan jika dilihat dalam kasus merek terkenal tersebut, pihak dari merek Pierre Cardin Indonesia juga sama-sama bergelut di bidang Fashion seperti Pierre Cardin asal Prancis. Hal ini dapat dikatakan sebagai penjiplakan, peniruan dan pemboncengan suatu merek terkenal milik pihak lain dengan cara iktikad tidak baik. Sehingga hal seperti ini dapat membingungkan konsumen karena tidak memiliki daya pembeda. Kemudian dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Jika dilihat dari sejarah Pierre Cardin seharusnya Mahkamah Agung juga menjadikan sebagai pertimbangan hukumnya karena dalam sejarahnya merek Pierre Cardin merupakan nama dari pemiliknya yang dimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU Merek.

Perlindungan hukum merek yang tentunya terkenal terdapat dalam Paris Convention dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan yang ada di dalam Pasal 6 bis Paris Convention tersebut sejalan dengan UU Merek sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) yakni terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Saran yang bisa diberikan yaitu, Putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terkait dengan sengketa merek terkenal dan Direktorat Jenderal HKI agar lebih memperhatikan dan pendaftaran merek harus dilaksanakan dengan kehati-hatian ataupun selektif dan harus dapat membedakan pendaftaran suatu merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Perlunya penebitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana terkait dengan perlindungan merek terkenal. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah yaitu untuk melindungi pemilik merek terkenal terhadap peniruan serta sebagai wujud nyata Indonesia tunduk dan patuh terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual". Deepublish. Yogyakarta. (2016).
- Hery, Firmansah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek." Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta. (2011).
- Mahmud, Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum". Kencana. Jakarta. (2011).
- Purwaka, Tommy Hendra. "Perlindungan Merek", Yayasan Pustaka Obor. Jakarta. (2017).

Jurnal:

- Belly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01, Januari 2015, hal.3, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 20 Juni 2022, jam 13.00WITA.
- I Nyoman Ari Kurniawan, "Akibat Hukum Penjualan Barang Bermerek Palsu", URL: <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/21899-1-42667-1-10-20160714.pdf>
- Irma Lestari Ayomi, 2017, "Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek", Vol. 5, No. 6, Agustus 2017, hal. 78, URL : <file:///D:/Download/17314-34912-1-SM.pdf>, diakses 22 Juni 2022, jam 13.40 WITA.
- Moh.Nafri, 2017, "Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia", URL : <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/254-475-1-SM.pdf>
- Ni Nyoman Nadia Ratna P, Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2013, Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Jual Beli Barang di Media Jejaring Sosial Facebook, Kertha Semaya, Vol. 01, No. 01, Januari 2013, hal. 2, Nama situs : ojs.unud.ac.id, URL : <file:///D:/Download/4480-1-6840-1-10-20130130.pdf>, diakses 4 November 2022, jam 10.00 WITA.
- Paulina Kasih, 2017, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu", URL: <http://e-journal.uajy.ac.id/11594/1/Jurnal.pdf>.
- Ryan Samuel Sitohang, 2019, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Provider Jual Beli Online atas Penjualan Barang-Barang Palsu", URL : <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16180/140200264.pdf?sequence=1>
- Suwari Akhmaddhian, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Indonesia", Vol. 3, No. 2, Juli 2016, hal. 46, URL : <https://www.journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/409/335>,

Peraturan Perundang-Undangan:

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