

ANALISIS PUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK “PIERRE CARDIN”

Vania Irawan
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
email: vania.irawan@unpar.ac.id

Catharina Ria Budiningsih
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
email: cria@unpar.ac.id

disampaikan 13/07/2023 – di-review 16/07/2023 – diterima 24/12/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i2.6959

Abstract

Well-known trademarks are crucial to be protected because they are susceptible to infringement by third parties. Disputes concerning well-known trademarks are quite prevalent in Indonesia. One case involving a well-known trademark in Indonesia that is the focus of this research is the "PIERRE CARDIN" trademark case. Therefore, this research aims to investigate and analyze the "PIERRE CARDIN" trademark case based on Decision Number 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Decision Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, and Decision Number 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. The research methodology employed is descriptive-analytical, involving an examination of legal documents and literature in the field of law. The analysis results indicate that there were inaccuracies in the judge's decision-making. The judge ruled that there was no evidence of bad faith in an individual's registration of the "PIERRE CARDIN" trademark, even though the registered trademark was the same as another individual's name and well-known trademark. The judge also made an inaccurate decision regarding the distinctiveness of the trademark. This inaccuracy in the decision could have implications for trade and investment due to the uncertainty surrounding the enforcement of protection for famous trademarks in Indonesia.

Keywords

good faith; trademark registration, trademark cancellation, well-known trademark.

Abstrak

Merek terkenal penting untuk dilindungi karena rentan terhadap pelanggaran oleh pihak ketiga. Sengketa mengenai merek terkenal cukup banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus mengenai merek terkenal di Indonesia dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus merek “PIERRE CARDIN”. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus merek dagang “PIERRE CARDIN” berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan telaah terhadap dokumen hukum dan pustaka di bidang ilmu hukum. Hasil analisis memperlihatkan bahwa terdapat ketidak tepatan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim memutuskan bahwa tidak terdapat itikad tidak baik pada pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” oleh seorang pengusaha meskipun merek yang didaftarkan sama dengan nama dan merek terkenal orang lain. Hakim juga memutuskan secara tidak tepat mengenai daya pembeda pada merek. Ketidaktepatan putusan tersebut bisa berdampak terhadap perdagangan dan investasi karena ketidakpastian penegakan perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Kata Kunci:

itikad baik, merek terkenal, pembatalan merek, pendaftaran merek.

Pendahuluan

Merek secara umum diartikan sebagai identitas, ciri, asal barang maupun jasa dan juga sebagai pembeda dengan barang maupun jasa lainnya. Selain itu, pada umumnya merek menjadi suatu acuan konsumen dalam membeli produk atau memilih suatu jasa. Merek secara tidak langsung memiliki karakteristik yang berkaitan dengan asal dan kualitas barang maupun jasa. Hal-hal tersebut membuat merek menjadi salah satu poin penting dalam dunia perdagangan. Selain itu, pentingnya merek dalam dunia perdagangan juga karena beberapa hal antara lain:¹

- a. Memudahkan konsumen untuk menemukan produk;
- b. Alat pemasaran dan komunikasi yang paling efisien;
- c. Dasar untuk membangun citra merek dan reputasi suatu produk;
- d. Mencegah kebingungan konsumen dalam memilih produk;
- e. Salah satu aset bisnis yang paling berharga dan bertahan lama;
- f. Merek yang kuat memudahkan untuk memperkejakan dan mempertahankan karyawan; dan
- g. Salah satu ‘alat’ paling efektif untuk melawan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah mengenai perilaku konsumen dalam membeli barang atau produk berdasarkan merek. Sebagai contoh, konsumen rela mengantri untuk membeli produk baru dari merek “SUPREME”. Perilaku konsumen yang demikian, selain karena produk “SUPREME” yang cepat terjual dengan stok barang yang sedikit atau karena produk tersebut *limited edition*, namun juga karena status sosial yang secara tidak langsung terlihat dari merek “SUPREME”.² Begitu pula ketika konsumen membeli produk elektronik dari merek “Apple” dan produk lainnya dari merek terkenal.

¹ WIPO, *Making a Mark an Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2017, hlm., 11.

² Jack Houston dan Natalie Fennell, *How Supreme Went from a Small Skateboarding Store to a Billion-Dollar Streetwear Company*, <https://www.businessinsider.com/supreme-fashion-brand-so-expensive-viral-skateboarding-2019-5?r=US&IR=T>, diakses 4 April, 2023.

Contoh di atas secara tidak langsung menunjukkan adanya nilai ekonomis dari suatu merek terutama jika merek tersebut terkenal. Nilai ekonomis dalam merek bersumber dari hak eksklusif pemilik hak merek. Hak eksklusif tersebut meliputi pemakaian merek terdaftar untuk kepentingan pribadi, pemberian izin, maupun larangan penggunaan oleh pihak ketiga.

Merek terkenal dilindungi dan diatur dalam *Article 6bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut sebagai *Paris Convention*), Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai (eks) UUM 2001), dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU MIG 2016).

Menurut Rahmi Jened, suatu merek dikatakan sebagai “terkenal” berdasarkan adanya pengetahuan masyarakat mengenai merek yang dikenal luas.³ Lalu menurut WIPO suatu merek dikatakan sebagai “terkenal” apabila dianggap terkenal oleh otoritas yang berwenang di negara tempat perlindungan merek tersebut diupayakan.⁴ Definisi dari merek terkenal juga diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, bahwa merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.

Definisi mengenai merek terkenal diatur juga dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, bahwa 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

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm., 241.

⁴ *Maxim Grinberg, The WIPO Joint Recommendation Protecting Well-Known Marks and the Forgotten Goodwill, 1 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. 5, 5, 2005.*

luar negeri. Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal apabila merek tersebut dikenal secara umum dan barang yang menggunakan merek tersebut tidak hanya dijual di Indonesia saja namun juga di luar negeri.

Di Indonesia, telah diatur mengenai definisi dari merek terkenal yaitu dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b (eks) UUM 2001 dan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG 2016 yang memiliki isi pasal yang sama merumuskan merek dianggap sebagai merek terkenal jika:

- 1) Masyarakat memiliki pengetahuan umum terhadap merek yang dianggap terkenal beserta dengan bidang usahanya; dan
- 2) Reputasi atas merek terkenal diperoleh dengan promosi yang dilakukan secara berkesinambungan dalam skala besar, pemilik merek berinvestasi di lebih dari satu negara, dan terdapat bukti bahwa merek tersebut telah didaftarkan di beberapa negara

Patut diperhatikan dalam rumusan pasal di atas bahwa perlindungan hanya diberikan kepada barang atau jasa yang sejenis dan bukan sebaliknya. Dalam Pasal 6 ayat (2) (eks) UUM 2001 dirumuskan bahwa penetapan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai barang beserta jasa yang bukan sejenis. Pada kenyataannya, tidak ada peraturan pemerintah yang keluar pada saat itu sampai berlakunya UU MIG 2016 yang kemudian diatur dalam Permenkumham No.67/2016 tentang Pendaftaran Merek dan diubah dengan Permenkumham No.12/2021.

Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan merek terkenal adalah mengenai teritorial perlindungan merek. Pertama, apabila sebuah merek dikenal di hampir seluruh negara (misalkan merek "STARBUCKS"), namun tidak terdaftar di satu negara, maka pemegang hak atas merek tidak memiliki hak untuk melarang pihak ketiga dalam menggunakan mereknya, meskipun konsumen mengetahui merek tersebut dan berpikir bahwa produk yang ia beli merupakan produk dari merek terkenal. Kedua, meskipun suatu merek terkenal di daftarkan di

beberapa negara, pemilik merek terkenal akan kesulitan untuk mencegah pihak lain dalam penggunaan merek pada produk yang berbeda kelas barang.⁵

Permasalahan mengenai teritorial dapat terjadi ketika suatu merek terkenal belum didaftarkan di negara tertentu (misalkan Indonesia). Apabila pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan merek terkenal mengajukan permohonan untuk mendaftarkan mereknya yang kemudian diterima oleh Dirjen HKI, maka pihak yang memang memiliki merek terkenal menjadi tidak bisa mendaftarkan mereknya sendiri karena sudah ada pendaftaran terdahulu dan pendaftaran tersebut tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari pemilik merek terkenal.

Hal tersebut menjadi salah satu poin utama dalam kasus merek terkenal "PIERRE CARDIN" dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Putusan-putusan yang disebutkan telah inkraht dan berisi mengenai penolakan gugatan pembatalan merek "PIERRE CARDIN". Dalam kasus ini, gugatan diajukan oleh Pierre Cardin asal Perancis (Penggugat) kepada Alexander Satriyo Wibowo (Tergugat I) karena meniru dan mendaftarkan merek "PIERRE CARDIN" untuk barang yang sejenis. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Dalam petitumnya, Penggugat meminta hakim untuk memberikan keputusan pembatalan pendaftaran merek "PIERRE CARDIN" oleh Tergugat I dan memutuskan adanya pencatatan pembatalan tersebut dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Merek.

Akan tetapi gugatan tersebut ditolak dengan dasar tidak ada bukti mengenai iktikad buruk yang dimiliki oleh Tergugat I pada saat mendaftarkan merek "PIERRE CARDIN". Tergugat I memperoleh pengalihan merek "PIERRE CARDIN" dari Eddy Tan pada tahun 1987. Kemudian, Pierre Cardin (Pemohon Kasasi) melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA). Namun permohonan kasasi tetap ditolak. Penolakan juga terjadi pada saat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

⁵ James E Darnton, *The Coming of Age of the Global Trademark: The Effect of TRIPs on the Well-Known Marks Exception to the Principle of Territoriality*, 1 *Michigan State International Law Review*. 20, 13, 2011.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang ada pada ketiga putusan merek “PIERRE CARDIN” karena terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut dengan prinsip dalam hukum merek. Hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertimbangan hakim dalam putusan mengenai tidak ada bukti Tergugat I mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” dengan iktikad buruk. Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan dasar sistem *first to file*. Hakim seakan-akan menafsirkan pendaftar pertama suatu merek sudah pasti beriktikad baik. Sedangkan dalam Pasal 4 (eks) UUM 2001 telah dirumuskan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila permohonan tersebut dilandasi dengan iktikad buruk. Dengan kata lain, permohonan merek yang diajukan oleh pemohon pertama belum tentu dilandasi iktikad baik.
- b. Pertimbangan hakim mengenai daya pembeda yang didasarkan pada penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” dalam produk atas merek “PIERRE CARDIN” milik Tergugat I. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 (eks) UUM 2001, dirumuskan bahwa daya pembeda harus dapat dilihat dari bagian dalam merek itu sendiri seperti gambar, susunan warna, huruf, nama, kata, angka, atau gabungan dari bagian-bagian tersebut.

Dari kedua permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum merek terkenal di Indonesia. Kekurangan tersebut juga dapat dilihat dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus merek Rolling Stones, Tancho, Superman, GUCCI, dan kasus lainnya. Dampak dari perlindungan merek terkenal di Indonesia yang lemah adalah timbulnya rasa tidak percaya atau keraguan perusahaan asing pemilik merek terkenal untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sudah sepatutnya putusan atas kasus merek “PIERRE CARDIN” dibahas dan dianalisis. Oleh karena itu, artikel ini memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis kasus tanpa mengurangi rasa hormat atas keputusan hakim yang telah *inkracht*. Hal tersebut

didasarkan pada *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dan metode yang digunakan adalah metode studi terhadap dokumen-dokumen hukum dan tinjauan literatur (*literature review*).⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka artikel ini membahas mengenai uraian singkat dan analisis kasus merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Di mana di dalamnya terdapat permasalahan mengenai hubungan antara pendaftaran merek (sistem *first to file*) dengan iktikad buruk, dan mengenai pencantuman asal barang atau di mana barang tersebut diproduksi sebagai daya pembeda dalam merek “PIERRE CARDIN”. Selain itu, sebagai catatan bahwa putusan yang dianalisis dalam penelitian ini diputuskan pada tahun 2015 dan 2018, maka (eks) UUM 2001 tidak dapat dikesampingkan sebagai salah satu dasar analisis selain UU MIG 2016, Permenkumham No. 67/2016 dan Permenkumham No. 12/2021.

Pembahasan

Uraian Singkat mengenai Kasus “PIERRE CARDIN” di Indonesia

Kasus merek “PIERRE CARDIN” merupakan salah satu kasus merek terkenal di Indonesia di mana putusan pengadilan memenangkan merek lokal yang dimiliki oleh orang Indonesia. Sengketa merek terkenal lainnya dengan putusan serupa adalah sengketa merek Bioneuron, kasus merek “Lexus”, kasus Monster Energy Company, dan kasus IKEA.⁷

Kasus bermula ketika terdapat merek yang sama yaitu “PIERRE CARDIN” sebagai merek asal Perancis dengan “PIERRE CARDIN” selaku merek di Indonesia dan telah terdaftar pada kelas yang sama yaitu kelas 3. Merek “PIERRE CARDIN”

⁶ Shidarta, Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah, 5, Undang: Jurnal Hukum, 142, 119-120, 2022.

⁷ Klik Legal, Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia, <https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>, diakses 6 April 2023.

Perancis merupakan nama dari si pemilik merek itu sendiri yaitu Pierre Cardin seorang desainer terkenal di dunia.⁸ Kasus ini menarik karena Pierre Cardin selaku pemilik merek “PIERRE CARDIN” Perancis, kalah dalam setiap tingkat pengadilan mulai dari Pengadilan Niaga hingga Peninjauan Kembali.

Putusan hakim pada saat pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga) adalah menolak seluruh gugatan Penggugat. Dasar dari penolakan tersebut adalah Penggugat tidak dapat memberikan bukti mengenai iktikad buruk pada saat Tergugat I melakukan pendaftaran, memakai merek “PIERRE CARDIN” dan memproduksi barang dengan merek tersebut di Indonesia.⁹ Kemudian di tingkat kasasi, terdapat salah seorang Hakim Agung yang memiliki perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*.¹⁰

Kesimpulan dari *dissenting opinion* adalah alasan kasasi yang diberikan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena pertimbangan dalam Pengadilan Niaga tidak cukup, di mana terdapat fakta yang membuktikan bahwa merek “PIERRE CARDIN” yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal dan terdaftar di banyak negara. Kemudian, nama dari merek “PIERRE CARDIN” yang tercantum pada suatu produk juga menunjukkan bahwa nama tersebut bukan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak perlu membuktikan adanya iktikad buruk pada saat Termohon Kasasi I mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN”. Dengan adanya fakta bahwa tidak ada bukti kerja sama dan izin antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, maka secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa Termohon Kasasi I didasari iktikad buruk dalam mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN”.¹¹

⁸ Pierre Cardin pertama kali membuka butik pertamanya di tahun 1950 dan secara bertahap mendapatkan reputasi yang kuat sebagai pembuat setelan jas pria. Di tahun 1959, dia menciptakan salah satu koleksi pakaian siap pakai pertama untuk wanita yang dipersembahkan oleh seorang desainer yang memiliki nama dan pada tahun 1960 memperkenalkan koleksi pakaian siap pakai pertama untuk pria. Britannica, Pierre Cardin, <https://www.britannica.com/topic/fashion-society>, diakses 6 April 2023.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm., 56.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung, Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, hlm., 31.

¹¹ Id, hlm., 32.

Namun suara terbanyak atas keputusan tersebut menghasilkan pernyataan bahwa permohonan kasasi ditolak dan putusan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan hukum. Pierre Cardin kemudian mengajukan peninjauan kembali sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. Namun Pierre Cardin kalah dalam peninjauan kembali karena hakim mempertimbangkan tidak ada bukti baru yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan adanya *nebis in idem*.¹²

Hubungan Pendaftaran Merek “PIERRE CARDIN” yang Dilandasi Iktikad Buruk dengan Sistem “First to File”

Dalam pendaftaran merek, terdapat dua prinsip perlindungan HKI yaitu prinsip keadilan dan prinsip sosial. Prinsip keadilan adalah imbalan yang diterima pencipta berdasarkan karya intelektualnya. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau non materi. Prinsip sosial merupakan tujuan dari diberinya hak atas suatu karya intelektual terhadap perseorangan atau badan hukum, masyarakat, bangsa, dan negara untuk memenuhi kepentingannya.¹³

Dalam kaitannya dengan pendaftaran merek, prinsip keadilan merupakan hak merek itu sendiri yang diberikan oleh negara dan lebih lanjut berkaitan juga dengan lisensi merek. Kemudian, prinsip sosial merupakan tujuan dari diberikannya hak merek kepada pemilik merek.

Lebih lanjut, mengenai pendaftaran merek, terdapat dua sistem mengenai cara mendapatkan hak suatu merek yaitu dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif.¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menerapkan sistem deklaratif (*first to use system*). Sistem deklaratif menyatakan bahwa untuk memperoleh hak merek maka pihak yang memakai pertama kali (*first use*) memiliki hak terhadap merek tersebut. Maksud dari sistem deklaratif adalah jika ada seseorang yang bisa memberikan bukti yang

¹² Putusan Mahkamah Agung, Nomor 49 PK/Pdt. Sus-HKI/2018., hlm., 15-16.

¹³ Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, 2 Jurnal Suara Hukum. 257, 240, 2020.

¹⁴ Laina Rafianti, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, 1 FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum. 7, 4, 2013.

menyatakan ia adalah pemakai pertama, maka ia merupakan pemilik atas mereknya. Lebih lanjut, jika ada pihak lain yang dapat memberikan bukti yang menyatakan ia adalah pemakai pertama merek tersebut dan bukti tersebut sangat kuat maka pendaftarannya dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Sistem konstitutif menyatakan bahwa hak atas merek muncul jika terdapat seseorang yang mendaftarkan merek, maka ia berhak atas merek itu (*first to file*). Maksud dari sistem konstitutif adalah pendaftar pertama atas suatu merek diibaratkan memiliki hak lebih tinggi serta utama dibandingkan merek yang dimiliki oleh orang lain. Sistem konstitutif juga dapat diartikan sebagai pemohon pertama yang mendaftarkan merek sama dengan pemilik atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya.¹⁵ Pemohon pertama harus dilandasi iktikad baik (*good faith*) pada saat mendaftarkan mereknya. Sistem ini mulai dianut di Indonesia ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berlaku dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sistem *first to file* masih digunakan hingga saat ini dan diterapkan pada UU MIG 2016.

Lalu bagaimana jika pemohon pertama tersebut dilandasi iktikad buruk (*bad faith*)? Pertama, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai definisi dari iktikad buruk. Secara umum, iktikad buruk diartikan sebagai penipuan (*fraud*), perbuatan yang menyesatkan orang lain (*misleading*), perbuatan mengutamakan mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan kewajiban hukum, atau melakukan perbuatan ilegal dengan tujuan berbohong (*dishonesty purpose*).¹⁶

Definisi iktikad buruk juga dirumuskan dalam Black's Law Dictionary, yaitu:¹⁷

"the opposite of good faith, usually implying or refusing to perform any obligation or contractual obligation not based on actual or constructive fraud,

¹⁵ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar, 1 Jurnal Ius Constituendum. 65, 54, 2020.

¹⁶ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm., 585.

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 9th ed*, West, 2009, hlm., 144.

intent to deceive another person or honest misrepresentation of one's rights or obligations. Accompanied by but from some curious or evil motive."

(terjemahan bebas: "kebalikan dari iktikad baik, pada umumnya menyiratkan atau menolak melakukan suatu kewajiban atau kewajiban kontraktual yang tidak didasarkan pada penipuan aktual atau konstruktif, niat untuk menipu orang lain, atau pernyataan yang salah atas hak atau kewajiban seseorang. Disertai oleh motif jahat dari seseorang.")

Sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 4 (eks) UUM 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016, bahwa pemohon yang memiliki iktikad buruk adalah pemohon yang berniat untuk melakukan tindakan seperti menumpang, meniru atau menjiplak popularitas merek milik pihak lain untuk keuntungan pribadi serta merugikan pihak lain (mendaftarkan merek dengan tidak pantas dan berbohong). Pemohon pendaftaran merek yang dilandasi iktikad buruk, berakibat pada merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah hubungan antara pendaftaran suatu merek dengan sistem *first to file* dan ada atau tidaknya iktikad baik adalah pemohon pertama pendaftaran merek dengan iktikad baik merupakan pemilik dari merek tersebut kecuali dibuktikan sebaliknya. Apabila ternyata pendaftar pertama mengajukan pendaftaran merek dilandasi iktikad buruk, maka merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan. Artinya sistem *first to file* dengan prinsip iktikad baik wajib dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan jika ingin mendaftarkan merek.

Dalam kasus sengketa merek "PIERRE CARDIN" yang didasarkan pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, hakim menilai Penggugat gagal membuktikan Tergugat I memiliki iktikad buruk ketika mendaftarkan dan menggunakan merek "PIERRE CARDIN" di Indonesia.¹⁸ Pertimbangan hakim didasarkan ketika pada tanggal 29 Juli 1977, Widjojo Surijano mendaftarkan kata "PIERRE CARDIN" sebagai merek pertama kali di Indonesia (yang kemudian merek "PIERRE CARDIN" berpindah kepemilikan dan akhirnya dimiliki oleh Tergugat I), Penggugat belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "PIERRE CARDIN" selaku merek asal

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 56.

Perancis tidak memiliki reputasi terkenal pada tahun 1977, sehingga Widjojo Surijano selaku pendaftar pertama dan Tergugat I selaku pihak yang menerima peralihan hak merek dilandasi iktikad baik pada saat mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia.¹⁹

Dilihat dari pertimbangan di atas, hakim berpendapat terdapat iktikad baik yang dimiliki oleh Tergugat I pada saat ia mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia karena pemilik merek sebelumnya yaitu Widjojo Surijano, mendaftarkan pertama kali (*first to file*). Iktikad baik tidak timbul secara otomatis pada saat mendaftarkan merek pertama kali namun prinsip iktikad baik yang menjadi landasan pada saat pendaftaran merek (pendaftaran pertama kali dan harus dilandasi iktikad baik).

Pihak yang mendaftarkan suatu merek, bisa saja dilandasi iktikad buruk meskipun ia merupakan pemohon pertama yang mendaftarkan merek dan pada masa itu belum ada merek yang serupa dalam produk sejenis yang terdaftar. Hal tersebut karena pemohon meniru, menggunakan atau membonceng merek terkenal. Oleh karena itu, meskipun merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat pada tahun 1977 belum didaftarkan dan bukan merupakan merek terkenal di Indonesia, namun hakim seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa terdapat perkembangan mengenai keterkenalan merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat (khususnya di luar Indonesia) pada tahun 2015 ketika gugatan diajukan.

Selain itu, adanya indikasi iktikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” pertama kali secara tidak langsung terlihat dalam penggunaan kata dan logo yang pada umumnya tidak digunakan dalam pergaulan maupun percakapan dalam bahasa Indonesia.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata dan logo dalam merek “PIERRE CARDIN” tidak menampakkan identitas Indonesia, bahkan penggunaan kata tersebut merupakan nama dari seorang perancang busana (*designer*) terkenal asal Perancis. Selain itu, penggunaan kata dan logo dalam merek “PIERRE CARDIN” yang didaftarkan atau didapatkan atas hasil

¹⁹ Id, hlm., 52-53.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 48.

peralihan merek kepada Alexander Satriyo Wibowo merupakan merek yang mirip dan menjiplak merek asing yaitu merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis.

Sangat tidak lazim apabila dari sekian banyak kata dalam bahasa Indonesia, namun yang dipilih untuk menjadi merek adalah kata “Pierre Cardin”. Namun dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim mempertimbangkan bahwa merek “PIERRE CARDIN” tidak diketahui secara umum oleh masyarakat karena pihak Pierre Cardin tidak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung hal tersebut.

Telah disebutkan di atas bahwa “penggunaan kata dalam merek “PIERRE CARDIN” merupakan nama dari seorang *designer* terkenal asal Perancis”. Berkelindan dengan pernyataan di atas, muncul pertanyaan baru mengenai apakah merek “PIERRE CARDIN” yang didaftarkan oleh Tergugat merupakan nama orang terkenal, mengingat Pierre Cardin merupakan seorang *fashion designer* terkenal sejak tahun 1950. Patut disayangkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” pertama kali di Indonesia pada tahun 1977) tidak mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek yang menggunakan nama orang terkenal. Namun dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a (eks) UUM 2001 telah dirumuskan bahwa permohonan merek harus ditolak, salah satunya apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG 2016 huruf a yaitu “permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal...”. Jika didasarkan pada (eks) UUM 2001 dan UU MIG 2016 maka Penggugat bisa saja mengajukan bukti lain atau mendasarkan gugatan mengenai keterkenalan dari nama Pierre Cardin sebagai seorang *fashion designer* yang dipakai sebagai merek oleh Tergugat.

Perbandingan antara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan analisis kasus ini adalah secara tidak langsung, hakim mempertimbangkan bahwa pendaftar pertama sudah pasti memiliki iktikad baik. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak dapat

memberikan bukti yang menyatakan sebaliknya (bukti tentang telah adanya pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia pada tahun 1977 dan pengetahuan umum masyarakat terhadap merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat).²¹ Namun perlu diperhatikan bahwa dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penggugat dapat membuktikan (berdasarkan bukti P.5i) bahwa merek “PIERRE CARDIN” memang telah didaftarkan terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual.²²

Dalam analisis diuraikan bahwa pendaftar pertama belum tentu memiliki iktikad baik. Hal tersebut selaras dengan salah satu pertimbangan pada *dissenting opinion* di Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menyatakan bahwa Tergugat I atau Termohon Kasasi I dilandasi iktikad buruk ketika melakukan pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia karena telah menumpang atau meniru merek “PIERRE CARDIN” yang dimiliki Penggugat atau Pemohon Kasasi. Selain itu juga terdapat fakta bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Widjojo Suriyanto atau Tergugat I untuk menggunakan nama Penggugat sebagai suatu merek di Indonesia.²³

Lalu bagaimana dengan pertimbangan hakim mengenai keraguan atas keterkenalan merek “PIERRE CARDIN”? Didasarkan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b (eks) UUM 2001, bahwa merek memiliki reputasi terkenal apabila masyarakat mengetahui merek tersebut, adanya promosi yang gencar, dan pemilik merek berinvestasi di lebih dari satu negara beserta dengan buktinya. Jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal di atas, maka dapat diuraikan ke dalam beberapa uraian berikut:

- 1) Apakah merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat telah diketahui secara umum oleh masyarakat?

²¹ Id.

²² Id, hlm., 51.

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 557, supra note 9, hlm., 31.

Untuk mengetahui ukuran dari “diketahui secara umum oleh masyarakat”, pertama-tama perlu diketahui mengenai masyarakat yang seperti apa yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 67/2016, masyarakat merupakan konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal yang dimaksud.

Jika dikaitkan dengan sengketa merek “PIERRE CARDIN”, kuasa hukum dari Penggugat tidak dapat memberikan bukti bahwa produk-produk milik Penggugat sudah beredar dan diketahui oleh masyarakat Indonesia, baik pada tahun 1977 maupun pada tahun 2015. Sekalipun demikian masyarakat sudah pasti akan menilai, mendapat kesan atau langsung mengetahui jika mendengar atau melihat merek “PIERRE CARDIN” sebagai merek yang berasal dari Perancis atau setidaknya negara lain yang bukan Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pemakaian kata “Pierre Cardin” yang merupakan bahasa asing atau bukan bahasa yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Faktanya, kata tersebut merupakan nama seseorang yang juga tidak lazim digunakan oleh orang Indonesia. Meskipun demikian, jika didasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 maka dapat dilihat bahwa untuk menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal adalah salah satunya dengan mempertimbangkan jangkauan daerah penggunaan merek atau pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Artinya tidak hanya merek yang didaftarkan di Indonesia saja atau hanya dapat dijangkau di Indonesia saja. Jika didasarkan pada Permenkumham tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat bisa saja merupakan merek terkenal dikarenakan adanya jangkauan daerah penggunaan merek yang luas (di luar Indonesia) atau pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek lain di luar Indonesia (adanya bukti merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat telah didaftarkan pada tahun 1970 di negara-negara anggota Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual). Kasus sengketa merek “PIERRE CARDIN” terjadi pada tahun 1977 dan 2015, maka Permenkumham No.67/2016

tidak relevan untuk dijadikan acuan. Permenkumham tersebut dapat dijadikan dasar hukum jika kasusnya terjadi tahun atau setelah tahun 2016.

2) Reputasi yang dimiliki merek “PIERRE CARDIN” Perancis didapatkan dari promosi secara terus menerus dan besar-besaran

Telah disebutkan bahwa salah satu ciri suatu merek terkenal adalah memiliki reputasi yang didapatkan dari besar dan gencarnya promosi yang dilakukan. Fakta dalam putusan menyatakan bahwa Pierre Cardin telah mendaftarkan, memperdagangkan, dan mempromosikan mereknya secara luas dan berkelanjutan di beberapa negara, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan pribadi yaitu *SARL de Gestion Pierre Cardin* sehingga penyebarannya sudah mendunia dan tidak mengenal batas negara (*borderless*).²⁴

Sebagai contoh, dalam jurnal yang ditulis oleh Adam Shell pada tahun 1993 yang berjudul “*Communications Revolutions Reaches China*”, dikemukakan bahwa konsumerisme telah masuk ke dalam Cina. Hal tersebut dibuktikan dengan penjualan ritel per Oktober 1992 mencapai \$14,7 miliar, naik 18,1% dari tahun sebelumnya dan mayoritas penjualan berasal dari produk merek asing. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa merek-merek asing yang masuk ke Cina seperti Nike, Big Macs, dan Pierre Cardin merupakan simbol Cina di masa depan. Selain itu, dikemukakan juga bahwa mayoritas warga Cina (mulai dari Beijing di Utara hingga Shenzhen di Selatan) membelanjakan presentase yang lebih besar dari pendapat mereka untuk produk-produk yang dianggap mewah.²⁵

Dari contoh kasus yang disebutkan pada jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1992, salah satu merek asing yaitu merek “PIERRE CARDIN” sudah dianggap sebagai merek terkenal di Cina dan produk-produk yang dihasilkan sudah dianggap sebagai barang mewah. Fakta lain yang perlu diungkap bahwa Pierre Cardin merupakan perancang busana (*designer*) terkenal dan pernah

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 3.

²⁵ Adam Shell, *Communications revolution reaches China*, 49, *The Public Relations Journal*, 4, 1, 1993.

mendapatkan penghargaan *Superstar Award* oleh *Fashion Group International*. Jika Pierre Cardin merupakan perancang busana terkenal dan meluncurkan merek dengan menggunakan namanya sendiri maka merek yang ia luncurkan secara tidak langsung telah memiliki reputasi.²⁶ Hal tersebut juga dapat dilihat pada merek GUCCI, dimana merek tersebut diambil dari nama pendirinya yaitu Guccio Gucci (pebisnis dan perancang busana dari Italia).²⁷

Seandainya Pierre Cardin tidak menggunakan namanya untuk menjadi merek dagang dan namanya tersebut digunakan oleh orang lain untuk merek suatu produk, maka masyarakat atau pembeli produk tersebut secara tidak langsung akan mengira bahwa produk tersebut diluncurkan oleh Pierre Cardin. Hal tersebut bisa membawa konsekuensi secara langsung maupun tidak langsung kepada nama Pierre Cardin itu sendiri sebagai perancang busana terkenal. Terlebih jika Pierre Cardin meluncurkan mereknya sendiri menggunakan namanya dan pihak lain meniru atau membonceng merek tersebut maka kerugian yang dialami tidak hanya pada Pierre Cardin sebagai pemilik merek namun juga pada masyarakat atau konsumen yang membeli produk tersebut.

3) Pierre Cardin berinvestasi di beberapa negara dengan bukti pendaftaran mereknya

Ciri lain bahwa suatu merek merupakan merek terkenal bilamana pemilik merek melakukan investasi disertai bukti pendaftaran mereknya di beberapa negara. Penggugat memberikan bukti yang menyatakan bahwa pada 15 Mei 1970, merek "PIERRE CARDIN" telah didaftarkan pada beberapa negara yang bergabung di Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual atau *Organisation Mondiale De la Propriete Intellectuelle* (OMPI).²⁸ Dapat disimpulkan, Pierre Cardin secara tidak langsung telah melakukan investasi di negara-negara merek "PIERRE CARDIN"

²⁶ Id.

²⁷ Mohan Dewan, *Stories behind Brands - Gucci*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=60d699b0-cefd-4b3e-98c8-76aa2ff63624>, diakses pada 14 April 2023.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 52.

didaftarkan (negara-negara yang tergabung dalam OMPI). Selain itu, jika dilihat pada fakta sebelumnya (pada nomor 2) bahwa telah adanya pendaftaran, perdagangan dan promosi di beberapa negara atas merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis. Dapat disimpulkan bahwa Pierre Cardin juga telah melakukan investasi di negara-negara tersebut.

Dikatakan “secara tidak langsung telah melakukan investasi” karena hampir tidak mungkin suatu merek yang telah terdaftar, diperdagangkan dan dipromosikan di beberapa negara (± 100 negara) hanya berinvestasi di satu atau dua negara saja dan bahkan hanya di negara dimana merek tersebut berasal. Selain itu, investasi juga diperlukan secara tidak langsung oleh pemilik merek agar merek miliknya bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum.

Perbandingan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan analisis poin kedua mengenai merek terkenal adalah hakim memiliki pertimbangan bahwa merek “PIERRE CARDIN” yang dimiliki Penggugat tidak memiliki reputasi terkenal pada saat didaftarkan di Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977 karena tidak memenuhi unsur-unsur merek terkenal. Selain itu, bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat tidak mendukung adanya pengetahuan umum pada masyarakat, reputasi hasil promosi dan investasi besar-besaran pada merek “PIERRE CARDIN”.²⁹

Namun dalam analisis yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat, dikenal di negara lainnya, bahkan jauh sebelum merek “PIERRE CARDIN” milik Tergugat I dilakukan pendaftarannya pertama kali di Indonesia. Hal yang sama juga diuraikan dalam *dissenting opinion* pada Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menyatakan merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi telah diketahui oleh khalayak umum sebagai merek terkenal di berbagai negara.³⁰

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tidak tepatnya pertimbangan hakim mengenai Penggugat yang tidak bisa membuktikan Tergugat I memiliki iktikad

²⁹ Id.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 557, supra note 8, hlm., 31.

buruk dalam pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” dengan dasar sistem pendaftar pertama. Hakim hanya berfokus kepada merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis yang keterkenalannya masih diragukan dan belum terdaftar di Indonesia pada tahun 1977. Menurut penilaian penulis, kiranya lebih tepat jika pertimbangan hakim mengenai pembuktian iktikad buruk tidak hanya berpatokan kepada sistem *first to file* namun juga latar belakang pendaftaran kata “PIERRE CARDIN” sebagai merek di Indonesia dan keterkenalan merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis di negara-negara lain di luar Indonesia.

Di sisi lain, hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai terkenal atau tidaknya merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis, tidak hanya melihat pada saat diajukannya gugatan maupun ketika Widjojo Surijano mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” pertama kali, namun juga fakta-fakta lain mengenai merek “PIERRE CARDIN” yang dimiliki oleh perancang busana terkenal dengan nama yang sama dan merek tersebut telah terkenal bahkan sebelum pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” pertama kali di Indonesia.

Tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” Bukan Daya Pembeda Suatu Merek

Tujuan dari adanya merek dalam suatu produk adalah agar konsumen bisa membedakan antar produk (sejenis atau berbeda) yang dijual dan membedakan sumber (*distinguish source*) antar produk.³¹ Hal tersebut juga diatur dalam *Article 15 (Paragraph 1) TRIPs Agreement* yang menyatakan bahwa “merek merupakan setiap tanda atau perpaduan beberapa tanda yang memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu aspek penting pada suatu merek adalah daya pembeda karena pada hakikatnya itulah tujuan merek.

Daya pembeda dalam suatu merek merupakan hal esensial karena konsumen pertama kali akan melihat merek pada saat ia membeli suatu produk.

³¹ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia, 1 Masalah-Masalah Hukum. 50, 73, 2021.

Selain itu, daya pembeda juga memiliki fungsi untuk membedakan antar merek terutama dalam produk sejenis. Perbedaan tersebut secara tidak langsung memberikan “kesan” kepada konsumen bahwa produk dengan merek tertentu berbeda dengan produk dengan merek lain.

Menurut Sudargo Gautama, suatu tanda atau identitas tidak bisa dikatakan sebagai merek apabila tanda dalam merek tersebut tidak berbeda atau tidak terdapat perbedaan substansial/signifikan dengan tanda pada merek lain yang sudah lebih dahulu terdaftar. Lebih lanjut ia memberikan contoh seperti kata-kata yang memperlihatkan sifat suatu barang (contohnya “istimewa”, “super”, dan lainnya) tidak dapat disebut sebagai daya pembeda. Hal tersebut karena kata-kata yang mengandung sifat barang, menunjukkan suatu kualitas atau seakan-akan kualitas barang sesuai dengan ‘klaim’ yang tertulis.³²

Apabila tidak ada daya pembeda dalam suatu merek atau tidak dapat dibedakan dengan merek lainnya maka kemungkinan terbesar adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Merek yang tidak memiliki daya pembeda merupakan salah satu alasan absolut merek tidak dapat didaftar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 (eks) UUM 2001 dan Pasal 20 UU MIG 2016. Kemudian, merek yang pada pokok atau keseluruhan memiliki persamaan merupakan salah satu alasan relatif penolakan permohonan pendaftaran merek. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) (eks) UUM 2001 dan Pasal 21 ayat (1) UU MIG 2016.

Lebih lanjut, pengertian mengenai persamaan pada pokoknya yang dirumuskan di Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a (eks) UUM 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG 2016 adalah adanya kemiripan dalam unsur-unsur pokok antar merek satu dengan lainnya yang memberikan kesan bahwa merek tersebut mempunyai kemiripan bentuk, penempatan, ejaan, intonasi dan kombinasi unsur merek. Berdasarkan sengketa merek “PIERRE CARDIN” pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-

³² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm., 461.

HKI/2015, hakim berpendapat bahwa penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” ditujukan sebagai daya pembeda dalam merek “PIERRE CARDIN”. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pencantuman tersebut ditujukan untuk tidak menyesatkan atau membingungkan para konsumen.³³ Namun perlu dilihat apakah penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” pada barang dengan merek “PIERRE CARDIN” termasuk ke dalam daya pembeda atau bukan.




Lalu, bagaimana mengetahui adanya daya pembeda pada suatu merek? Pertama, perlu dilihat terlebih dahulu komponen dalam suatu merek yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 (eks) UUM 2001 yaitu huruf, nama, angka, gambar, susunan warna, kata, atau gabungan dari komponen tersebut. Jika komponen atau gabungan komponen pada satu merek sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dengan merek lainnya, maka tidak ada daya pembeda dalam merek tersebut. Kedua, sering disebutkan bahwa merek tidak mempunyai daya pembeda jika tanda dalam merek tersebut sangat sederhana atau sangat rumit. Jika sudah mengetahui unsur-unsur dalam suatu merek maka langkah terakhir adalah dengan menyandingkan atau membandingkan antar merek yang diduga memiliki persamaan, sehingga dapat terlihat apakah merek tersebut memiliki daya pembeda atau tidak.

Jika dihubungkan dengan sengketa merek “PIERRE CARDIN”, maka dapat disimpulkan bahwa pencantuman “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” bukan daya pembeda. Alasannya karena kedua kalimat tersebut bukan unsur dalam merek “PIERRE CARDIN”. Unsur dalam merek “PIERRE CARDIN” yaitu kata “Pierre Cardin” itu sendiri dan logo (dalam bentuk huruf P). Pencantuman kedua kalimat tersebut hanya sebagai informasi tambahan mengenai tempat produksi dan asal negara dari produk yang bersangkutan. Selain itu, pencantuman kedua kalimat tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar dan tidak memberikan jaminan bahwa konsumen tidak akan terkecoh atau



³³ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 55.

kebingungan ketika melihat produk dengan merek “PIERRE CARDIN” yang beredar di Indonesia. Seharusnya daya pembeda terdapat dalam unsur merek dan bukan dalam keterangan suatu produk.

Lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya dalam merek “PIERRE CARDIN” Perancis dengan merek “PIERRE CARDIN” Indonesia dapat dilihat dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menguraikan merek dan logo “PIERRE CARDIN” Perancis dengan Indonesia antara lain:

- Untuk Pierre Cardin: PIERRE CARDIN (Merek Dagang “PIERRE CARDIN”) dan  (Merek Dagang LOGO “PIERRE CARDIN”).
- Untuk Alexander Satryo Wibowo:  (Merek Dagang “PIERRE CARDIN”) dan  (Merek Dagang + LOGO “PIERRE CARDIN”).

Untuk melihat apakah pada pokoknya memiliki persamaan antara merek dan logo “PIERRE CARDIN” Perancis dengan Indonesia, maka perlu dilakukan pengujian yang didasarkan pada:

- Kesan pertama atau *first impression*
Hal ini sudah sangat jelas ketika melihat pertama kali merek di atas bahwa keduanya identik yaitu merek “PIERRE CARDIN”.
- Visual
Dalam segi visual, kedua logo di atas juga identik menggunakan huruf P yang memiliki lingkaran seperti ‘keong’  dan . Tambahan lingkaran dalam huruf P adalah tidak lazim dilakukan kecuali hal tersebut dilakukan untuk menandai atau mencirikan kekhasan suatu merek.
- Fonetik atau persamaan bunyi
Adanya persamaan bunyi atau persamaan pengucapan dari kedua merek di atas yaitu merek “PIERRE CARDIN”.
- Cara penulisan dan penempatan, dan bentuk tulisan

Kedua merek di atas memiliki bentuk tulisan, cara penempatan dan penulisan yang sama persis. Bahkan penulisan kata PIERRE memiliki 2 (dua) huruf “R”.

Perbedaan antara kedua merek di atas hanya terletak dalam logo PIERRE CARDIN Indonesia di mana terdapat lingkaran yang melingkupi huruf P. Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa merek “PIERRE CARDIN” Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PIERRE CARDIN” Perancis.

Perbandingan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan analisis kasus mengenai daya pembeda dalam merek “PIERRE CARDIN” adalah hakim dalam kedua putusan tersebut mengakui bahwa penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” pada produk dengan merek “PIERRE CARDIN” merupakan daya pembeda. Selain itu, hakim juga menilai bahwa dengan adanya pencantuman tersebut sudah membuktikan adanya iktikad baik yang dimiliki Tergugat I atau Termohon Kasasi I dalam mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” tanpa adanya niat membonceng merek milik orang lain.

Bilamana diperhatikan pada analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pencantuman tersebut hanya sebatas informasi suatu produk dan tidak berhubungan dengan daya pembeda dalam suatu merek. Daya pembeda dalam suatu merek harus terlihat dari mereknya dan bukan dari informasi produk. Hal tersebut juga selaras dengan salah satu pertimbangan dalam *dissenting opinion* yang menyatakan merek sebagai ciri atau pembeda dari daerah atau negara asal produk tersebut yang berarti daya pembeda tersebut harus sudah terlihat dalam merek.

Hal lainnya adalah adanya kemungkinan permasalahan baru yang disebabkan oleh penulisan “Product By PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” yaitu berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) karena menyesatkan konsumen mengenai asal barang. Sebagaimana diatur dalam *Article 10bis Paragraph (1) and (3) Number 3 Paris Convention*, mengenai negara-negara yang tergabung dalam Konvensi diharuskan

melindungi para pelaku usaha beserta masyarakat dari praktik persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah berupa larangan menyesatkan masyarakat mengenai asal suatu barang dalam perdagangan. Konsumen akan mendapatkan kesan bahwa merek “PIERRE CARDIN” Indonesia merupakan merek yang berkaitan dengan merek luar negeri dan merupakan merek terkenal.

Permasalahan mengenai persaingan usaha tidak sehat muncul oleh karena dampak dari putusan hakim pada kasus merek “PIERRE CARDIN”, bahwa eksepsi dari Tergugat I beserta seluruh gugatan Penggugat ditolak oleh hakim yang artinya Tergugat I masih dapat menggunakan merek “PIERRE CARDIN” untuk produk kelas 3. Hal tersebut merugikan tidak hanya Pierre Cardin namun juga konsumen karena konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk dengan merek “PIERRE CARDIN” (dalam hal ini produk-produk yang termasuk ke dalam kelas 3). Dampak lainnya adalah timbulnya kebingungan mengenai kepemilikan merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia karena jika dilihat dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI, terlihat bahwa baik Tergugat I maupun Penggugat sama-sama memiliki merek “PIERRE CARDIN” untuk kelas 3 namun status merek keduanya telah berakhir.³⁴

Sengketa mengenai merek “PIERRE CARDIN” juga pernah terjadi di negara Cina.³⁵ Kasus merek “PIERRE CARDIN” di Cina berkaitan dengan nama domain. Pierre Cardin telah mendaftarkan mereknya di negara Cina pada kelas 18, 24, dan 25. Permasalahan terjadi ketika merek “PIERRE CARDIN” didaftarkan oleh Huang Weibang pada 20 Maret 2006 dan digunakan sebagai nama domain “pierrecardin-china.com”. Pierre Cardin sebelumnya tidak pernah mengizinkan Huang Weibang untuk mendaftarkan dan menggunakan merek “PIERRE CARDIN” sebagai nama

³⁴ Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/484117131baf2aae1e1867cc93d2da2eb36e7d782ad5714b67736116f0a6a8f7%3Fnomor=D001998010301?type=trademark&keyword=pierre+cardin> dan <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/a46659b58e6550e599355ecb87646fdbe29af7a3d13fba3bc13c9480bfe5d0d0%3Fnomor=D002000008559?type=trademark&keyword=pierre+cardin>, diakses pada 15 April 2023.

³⁵ ADNDRC, Administrative Panel Decision Case No. CN-0900315, https://adndrc.org/files/udrp/CN/CN-0900315_Decision.pdf, diakses pada 15 April 2023.

domain yang identik yaitu “pierrecardin”.³⁶ Huang Weibang memiliki iktikad buruk dalam mendaftarkan nama domain “pierrecardin-china.com” karena ia tidak memiliki hak yang sah atas merek “PIERRE CARDIN”.

Dampak dari pendaftaran nama domain tersebut, membuat Pierre Cardin sebagai pemilik yang sah akan kesulitan dalam menggunakan nama domain yang serupa dengan merek miliknya untuk mempromosikan barang atau jasa. Terlebih nama domain tersebut tidak bisa diakses sehingga berujung kepada kemungkinan Huang Weibang ‘mencegah’ Pierre Cardin untuk menggunakan mereknya sebagai nama domain.

Sehubungan dengan kasus di atas, *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC) di Beijing mempertimbangkan bahwa nama domain “pierrecardin-china” identik atau memiliki persamaan yang membingungkan dengan merek “PIERRE CARDIN”. Penambahan nama suatu negara (dalam hal ini adanya kata “cina” dalam nama domain tersebut) tidak dianggap sebagai daya pembeda karena arti dari “pierrecardin-china” tidak lebih dari kata yang menyatakan pierrecardin di Cina.³⁷

Putusan lainnya adalah tidak adanya hak atau kepentingan secara sah yang dimiliki oleh Huang Weibang atas merek “PIERRE CARDIN” dan terbuktinya iktikad buruk pada Huang Weibang. Unsur dari terpenuhinya iktikad buruk ketika mendaftarkan nama domain, antara lain:³⁸

- Terdapat indikasi bahwa tujuan dari mendaftarkan dan memperoleh nama domain adalah untuk disewakan, dijual atau mentransfer nama domain yang terdaftar kepada pemilik merek yang sah atau kepada kompetitornya;
- Mendaftarkan nama domain yang bertujuan mencegah pemilik merek untuk melakukan pendaftaran nama domain yang sama;
- Nama domain didaftarkan dengan tujuan utama mengganggu bisnis; atau

³⁶ Id, hlm., 2-3.

³⁷ Id, hlm., 4.

³⁸ Id, hlm., 5

- Menggunakan nama domain dengan tujuan sengaja menarik pengguna internet ke situs web yang dimaksud dan memperoleh keuntungan komersial. Selain itu juga menciptakan kebingungan yang berkaitan dengan merek “PIERRE CARDIN” mengenai sumber, sponsor, afiliasi situs web atau lokasi atau produk/layanan di situs web.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ADNDRC memutuskan bahwa nama domain “pierrecardin-china.com” memiliki persamaan dengan merek “PIERRE CARDIN”. Kemudian juga memutuskan bahwa Huang Weibang tidak memiliki hak atas nama domain tersebut dan pendaftaran nama domain dilandasi oleh iktikad buruk. Oleh karena itu, ADNDRC dalam putusannya menyatakan bahwa nama domain “pierrecardin-china.com” dialihkan kepada Pierre Cardin.³⁹

Berdasarkan putusan kasus penggunaan merek “PIERRE CARDIN” sebagai nama domain di Cina tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan dengan kasus merek “PIERRE CARDIN” yang terjadi di Indonesia. Persamaan terletak pada terdapat pihak lain yang menggunakan merek “PIERRE CARDIN” dengan tanpa hak dan tidak memiliki kaitan dengan Pierre Cardin yang berasal dari Perancis. Selain itu, adanya iktikad buruk dalam pendaftaran kata “PIERRE CARDIN” sebagai merek di Indonesia dan nama domain “pierrecardin-china” di Cina yang mengakibatkan terhambatnya Pierre Cardin untuk melindungi mereknya dan mempromosikan produknya secara online. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa merek “PIERRE CARDIN” tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan Pierre Cardin, terutama mengingat bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal yang berasal dari nama orang terkenal.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan kasus di Indonesia adalah ketika kasus nama domain dengan penggunaan merek “PIERRE CARDIN” di Cina pada tahun 2006 sehingga sudah jelas merek “PIERRE CARDIN” merupakan merek terkenal yang berasal dari nama orang terkenal. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari ADNRC dan terdapat fakta bahwa merek “PIERRE CARDIN” sudah

³⁹ Id, hlm., 6

‘masuk’ ke Cina pada tahun 1978,⁴⁰ sedangkan pada tahun 1977 merek “PIERRE CARDIN” belum masuk atau bahkan belum didaftarkan di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian menjadi ‘celah’ bagi Tergugat untuk menggunakan kata “PIERRE CARDIN” sebagai suatu merek di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, terdapat dua hal yang dapat disimpulkan yaitu Widjojo Suridjano selaku pendaftar pertama merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia yang kemudian akhirnya dialihkan kepada Alexander Satryo Wibowo, memiliki iktikad buruk saat mendaftarkan merek tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di atas, meskipun pada akhirnya putusan hakim menyatakan sebaliknya. Pendaftar pertama tidak semata-mata selalu atau otomatis memiliki iktikad baik karena perlu dilihat mengenai keterkenalan merek yang akan didaftarkan. Belum didaftarkan di Indonesia juga tidak sama dengan tidak terkenal. Sistem *first to file* tidak dapat dipisahkan dengan iktikad baik dari pemohon sebagai landasan pendaftaran merek, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam ketiga putusan adalah tidak tepat. Hal lain yang dapat ditambahkan bahwa meskipun kasus ini menggunakan UU MIG 2016 dan (eks) UUM 2001 sebagai dasar analisis, pertimbangan hakim seharusnya tetap tidak akan berubah karena isi dari pasal antara kedua Undang-Undang tersebut tidak jauh berbeda.

Hal kedua yang dapat disimpulkan adalah mengenai daya pembeda merupakan hal esensial dalam suatu merek. Hasil dari perbandingan antara merek “PIERRE CARDIN” Indonesia dengan merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis adalah tidak ada daya pembeda dari kedua merek tersebut. Terlebih lagi pada pokoknya terdapat persamaan antara merek “PIERRE CARDIN” Indonesia dengan merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis, meskipun telah dicantumkan tulisan “Product by

⁴⁰ *Helen Barlow, House of Cardin, a film on fashion designer Pierre Cardin, looks at his love for China, sexuality and close ties with Christian Dior*, <https://www.scmp.com/lifestyle/fashion-beauty/article/3033586/house-cardin-film-fashion-designer-pierre-cardin-looks-his#:~:text=Cardin%20became%20one%20of%20the,the%20Chinese%20market%2C%20in%201978>, diakses 17 April 2023.

PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia”, penulisan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai daya pembeda karena daya pembeda harus terkandung dalam merek itu sendiri. Penulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” merupakan informasi tentang sumber produk tersebut dan bukan sebagai bagian dari merek. Informasi tambahan yang dicantumkan tersebut bukan unsur pembeda dalam merek. Selanjutnya, penulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” bisa memunculkan kesan bahwa Pierre Cardin Perancis bekerjasama dengan Alexander Satryo Wibowo. Padahal, tidak ada perjanjian kerjasama antara Pierre Cardin Perancis dengan pihak Indonesia. Terdapat contoh kasus lain yang mirip yaitu penggunaan merek “PIERRE CARDIN” sebagai nama domain di Cina oleh Huang Weibang. Dalam kasus tersebut, hakim ADNRC memutuskan untuk mengalihkan nama domain “pierrecardin-china.com” kepada Pierre Cardin. Dalam kasus tersebut, secara tidak langsung berkaitan dengan sengketa merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia, hanya saja terdapat ‘celah’ dalam kasus di Indonesia sehingga Pierre Cardin kalah dalam setiap tingkat pengadilan. Akibat dari ketidak tepatan putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap perdagangan dan investasi di Indonesia, karena hal tersebut menyebabkan ketidak pastian dalam penegakan hukum mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9th ed, West, 2009*
M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019
Rahmi Jened, Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2015
WIPO, Making a Mark an Introduction to Trademark for Small and Medium-Sized Enterprises, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2017

Jurnal:

Adam Shell, Communications revolution reaches China, 49 *The Public Relations Journal* 4, 1, 1993.

Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, 2 *Jurnal Suara Hukum* 257, 240, 2020

James E Darnton, The Coming of Age of the Global Trademark: The Effect of TRIPs on the Well-Known Marks Exception to the Principle of Territoriality, 1 *Michigan State International Law Review* 20, 13, 2011

Laina Rafianti, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, 1 *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, 4, 2013

Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia, 1 *Masalah-Masalah Hukum* 50, 73, 2021

Maxim Grinberg, *The WIPO Joint Recommendation Protecting Well-Known Marks and the Forgotten Goodwill*, 1 *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* 5, 5, 2005

Shidarta, Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah, 5 *Undang: Jurnal Hukum* 142, 119-120, 2022

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar, 1 *Jurnal Ius Constituendum* 65, 54, 2020

Situs Daring:

ADNDRC, Administrative Panel Decision Case No. CN-0900315, https://adndrc.org/files/udrp/CN/CN-0900315_Decision.pdf, diakses pada 15 April 2023

Britannica, Pierre Cardin, <https://www.britannica.com/topic/fashion-society>, diakses pada 6 April 2023.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/484117131baf2aae1e1867cc93d2da2eb36e7d782ad5714b67736116f0a6a8f7%3Fnomor=D001998010301?type=trade-mark&keyword=pierre+cardin> dan <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/a46659b58e6550e599355ecb87646fdbe29af7a3d13fba3bc13c9480bfe5d0d0%3Fnomor=D002000008559?type=trademark&keyword=pierre+cardin>, diakses pada 15 April 2023

Helen Barlow, House of Cardin, a film on fashion designer Pierre Cardin, looks at his love for China, sexuality and close ties with Christian Dior, <https://www.scmp.com/lifestyle/fashion-beauty/article/3033586/house-cardin-film-fashion-designer-pierre-cardin-looks-his#:~:text=Cardin%20became%20one%20of%20the,the%20Chinese%20market%2C%20in%201978>, diakses 17 April 2023

Jack Houston dan Natalie Fennell, How Supreme Went from a Small Skateboarding Store to a Billion-Dollar Streetwear Company,

<https://www.businessinsider.com/supreme-fashion-brand-so-expensive-viral-skateboarding-2019-5?r=US&IR=T>, diakses 4 April 2023

Klik Legal, Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia, <https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>, diakses 6 April 2023

Mohan Dewan, *Stories behind Brands – Gucci*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=60d699b0-cefd-4b3e-98c8-76aa2ff63624>, diakses pada 14 April 2023

Sumber Hukum:

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Undang-Undang R.I., No. 15 Tahun 2001, Merek, L.N.R.I. Tahun 2001 No. 110

Undang-Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografi, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 252