

**KASUS SENGKETA MEREK PRADA S.A DENGAN PT. MANGGALA PUTRA
PERKASA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Nourma Dewi, SH.,MH (Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta)
nourmadewi03@gmail.com

Tunjung Baskoro (Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta)
tunjungbaskoro15@gmail.com

ABSTRAK

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Khususnya dalam kasus Prada S.A Italy sebagai pemilik merek Prada S.A menggugat PT. Manggala Putra Perkasa dimana dalam kasus ini pengadilan memutuskan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

Kata Kunci : Hukum Perdata Internasional, Sengketa, Merek

**PRADA S.A BRAND DISPUTE CASE WITH PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
IN INTERNATIONAL CIVIL LAW**

*Nourma Dewi, SH.,MH (Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University)
nourmadewi03@gmail.com*

*Tunjung Baskoro (Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University)
tunjungbaskoro15@gmail.com*

ABSTRACT

A brand is a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, arrangement of colors or a combination of those stated elements that have distinguishing power and are used in the trading of goods and services. Trademarks are brands that are used on goods traded by a person or several people jointly or a legal entity to differentiate from other similar items. The issue of Intellectual Property Rights, especially in the field of brands, is a problem that will continue to develop following the development of the world of science. This can be seen from the increasing number of crimes, one of which is in the trade sector that is happening now. Especially in the case of Prada S.A Italy as the owner of the Prada S.A brand claimed PT. Manggala Putra Perkasa in which in this case the court ruled the Judicial Review of the case No.274 PK/Pdt/2003 was declared to be valid by Prada S.A. as contained in one of the rules of the Judicial Review No.274 PK/Pdt/2003.

Keywords: International Civil Law, Disputes, Brands

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai isu Internasional perkembangannya sangat pesat. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk.¹ Sehingga harus disadari oleh kita semua bahwa HKI merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif bisnis misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Salah satu wujud perlindungan hukum yaitu adanya peraturan yang memadai tentang HKI dan proses penegakan hukum.

Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan

untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya hak atas merek menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum, karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah. Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.

Merek adalah suatu tanda yang berupa : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.² Oleh karena itu merek harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Diperolehnya perlindungan hukum

¹ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.21

² Mujiyono, Ferianto. *Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY,2017), hlm.38

atas Merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa Merek merupakan salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut salah satunya adalah pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu komoditi untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus Hak kekayaan intelektual dalam hukum perdata internasional khususnya dalam sengketa merek, maka peneliti tertarik menganalisis kasus Prada Italy di Indonesia, pemilik merek Prada Italy mengajukan gugatan

kepada pengusaha Prada Indonesia, karena penggugat merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek Prada. Perkara ini berawal pada saat pemilik Prada Italy mencoba mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata merek Prada sudah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada S.A Italy ?
2. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa Prada S.A dan PT. Manggala Putra Perkasa ?

TUNJUAN

1. Untuk mengetahui dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada S.A Italy.
2. Untuk mengetahui dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa Prada S.A dan PT. Manggala Putra Perkasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, penelitian

hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi dan menggunakan jenis data penelitian sekunder yaitu mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, jurnal dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

B. PEMBAHASAN

Dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada *Italy*

Dalam kasus ini pengadilan yang berhak menangani kasus ini adalah pengadilan yang ada di Indonesia karena Hukum Negara tempat diadilinya perkara (*lex fori*). Dalam hal kekayaan intelektual khususnya tentang merek, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya yaitu dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain, Paris Convention melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Keppres No. 17 Tahun 1997. Dalam Paris Convention disebutkan mengenai merek terkenal, tetapi hanya

sebatas pengaturan mengenai gugatan terhadap pemberian merek yang memiliki kesamaan seluruhnya atau sebagian dengan merek terkenal. Pada awalnya gugatan yang dilayangkan oleh Prada S.A (*Italy*) ini di tolak dalam Pengadilan Niaga dengan alasan Indonesia memakai sistem *first to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Sehingga pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan. Serta merek Prada yang didalilkan Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya pula di Indonesia, selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang terdaftar atas nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP). Tidak puas dengan putusan hakim, Prada S.A mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat ini Prada S.A kembali kalah dengan alasan cacat administratif karena salah alamat yang berakibat panggilan tidak sah. Tidak dikabulkannya gugatan membuat Prada S.A mengambil cara dengan mendaftarkan peninjauan kembali kasus gugatannya ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali yang diajukan Prada S.A membuahkan hasil dengan dikabulkannya gugatan tersebut. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah pemilik merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo Prada No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo terkenal. Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Dan hal-hal lainnya yang

terdapat dalam amar putusan. Hal ini sejalan dengan dasar hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention.

Pemilik pendaftaran merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi suatu merek yang sama untuk produk/jasa yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;

Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat melakukan peneguran ataupun tindakan hukum seperti tersebut pada poin 1. Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap

atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:

1. Atas prakarsa DJHKI;
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
3. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan

- serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa Prada S.A dan PT. Manggala Putra Perkasa

Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum yang diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang dimiliki PT Manggala Putra Perkasa (MPP) sebagai pemilik merek terdaftar juga telah

dibatalkan yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

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

Putusan Peninjauan Kembali ini sekaligus menegaskan bahwa PT Manggala Putra Perkasa (MPP) bukan lagi merupakan pemilik dari merek Prada baik di Indonesia bahkan di luar negeri, artinya bahwa PT Manggala Putra Perkasa (MPP) tidak lagi berhak menggunakan merek Prada untuk produk-produk fashion yang diproduksinya, mengenai merek Prada yang sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion

miliknya haruslah diganti setelah adanya putusan Peninjauan Kembali ini.

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

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

C. PENUTUP

Kasus sengketa merek *Prada* ini, pihak tergugat keduanya berada di Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di Indonesia. Sehingga dalam kasus ini peradilan yang berkompentensi untuk mengadili sengketa ini adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini

sesuai dengan Hukum Negara tempat diadilinya perkara (*lex fori*).

Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum yang diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat (*Prada*) sebagai pemilik merek dan logo terkenal *Prada* di Indonesia.”

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Mujiyono, Ferianto. *Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017)
- Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)
- PUTUSAN Nomor 274 PK/Pdt/2003
- Putusan.mahkamahagung.go.id
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997