



Analisis Kasus Sengketa Merek Pada Perusahaan Prada S.A Dengan PT Manggala Putra Perkasa Di Tinjau Dalam Hukum Perdata

Hanyf Ruqo Yarulfadillah¹, Teuku Syahrul Ansari²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 08 Agustus 2024

Revised: 12 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

A brand is a sign which can be in the form of an image, name, word, letter, number, color arrangement, or a combination of these elements which has the function of distinguishing goods and services in trading activities. A trademark is a type of brand that is used to differentiate products traded by a person, several people together, or a legal entity from other similar products. Problems related to Intellectual Property Rights, especially in terms of brands, are problems that continue to grow along with developments in science and the world of commerce. This can be seen from the increase in brand infringement cases that are currently occurring. One related case is Prada S.A Italy's lawsuit against PT. Manggala Putra Perkasa, where the court decided in Judicial Review No.274 PK/Pdt/2003 that the brand was the legal property of Prada S.A., as stated in Judicial Review Decision No.274 PK/Pdt/2003. Methods used in the research This is an analytical description method with a normative juridical approach. Legal research is a process of discovering legal rules, principles and legal doctrines in order to answer the issues faced and using secondary research data, which includes official documents, books, journals and research results in the form of reports.

Keywords: *International private law, Disputes, Trademarks.*

(*) Corresponding Author: 2010631010086@student.unsika.ac.id¹, Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Yarulfadillah, H., & Ansari, T. (2024). Analisis Kasus Sengketa Merek Pada Perusahaan Prada S.A Dengan PT Manggala Putra Perkasa Di Tinjau Dalam Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 445-449. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13824594>

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai sebuah isu global telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. HKI merujuk pada hak-hak yang timbul dari kreativitas manusia dan ekspresi kemampuan berpikir, yang dipersembahkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya.¹ Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) adalah produk dari proses berpikir manusia yang harus dijaga oleh perlindungan hukum. Dalam konteks bisnis, hak cipta, hak paten, dan merek adalah beberapa contoh hasil pemikiran yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu cara menerapkan perlindungan hukum adalah dengan memiliki peraturan yang memadai mengenai HKI dan menjalankan proses penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks perkembangan yang cepat di bidang perdagangan dan industri, perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses produksi menjadi semakin krusial. Ketika produk-produk ini diperkenalkan ke pasar dengan merek tertentu, maka keperluan untuk melindungi merek tersebut dari potensi pelanggaran hukum menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, hak-hak yang

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

berasal dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, memiliki peran yang sangat penting. Perlindungan hukum bukanlah satu-satunya aspek yang relevan, tetapi juga dalam mendirikan dan mengembangkan merek produk atau layanan, yang memerlukan usaha yang signifikan dalam membangun merek yang dikenal dan diterima di pasar, yang memakan waktu dan memerlukan investasi yang besar.

Merek adalah simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dalam konteks perdagangan.² Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada merek sebagai entitas yang terkait dengan hak-hak individu atau badan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek yang sudah terdaftar merupakan salah satu hasil dari proses pendaftaran merek. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa merek adalah bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.

Permasalahan dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan merek, merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kasus pelanggaran hak intelektual, terutama dalam sektor perdagangan saat ini. Salah satu modus operandi dalam pelanggaran ini adalah eksploitasi merek terkenal untuk dijadikan komoditas dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam permasalahan merek dalam hukum perdata internasional, peneliti tertarik untuk melakukan analisis kasus yang melibatkan Prada Italy di Indonesia. Pemilik merek Prada Italy mengajukan gugatan terhadap pengusaha Prada Indonesia, karena ia meyakini bahwa ia adalah pemilik asli merek Prada tersebut. Permasalahan ini berawal ketika pemilik Prada Italy berusaha mendaftarkan mereknya di Indonesia dan menemukan bahwa merek Prada telah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu yang dihadapi. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Dasar Bagi Pengadilan Indonesia Dalam Memberikan Kemenangan Dalam Kasus Hak Cipta Merek Dagang Prada S.A Italy

Sistem peradilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini berdasarkan prinsip *lex fori*, yang menyatakan bahwa hukum negara tempat kasus tersebut diadili berlaku. Terkait hak kekayaan intelektual, khususnya merek

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

dagang, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Keputusan Presiden No. 17 tahun 1997.

Konvensi Paris menyebutkan merek terkenal tetapi lebih berfokus pada sengketa terkait merek yang memiliki kesamaan total atau sebagian dengan merek terkenal. Awalnya, Prada S.A (Italia) memiliki tuntutannya ditolak di Pengadilan Niaga berdasarkan sistem "first to file" di Indonesia, di mana pendaftaran merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkan pertama, dan tidak ada pendaftaran untuk merek serupa untuk barang atau layanan serupa oleh pihak lain. Dengan demikian, pendaftar pertama memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Selain itu, status terkenal merek Prada di negara lain tidak menjamin ketenarannya di Indonesia. Selain itu, pendaftaran merek Prada ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena memiliki kesamaan yang signifikan dengan merek yang terdaftar atas nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP).

Tidak puas dengan keputusan pengadilan, Prada S.A mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, upaya kasasi ini juga ditolak karena alasan kesalahan administratif akibat alamat yang salah, sehingga surat panggilan menjadi tidak sah. Prada S.A memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali kasus ini di Mahkamah Agung, yang akhirnya diterima. Alasan hukum di balik keputusan ini adalah bahwa penggugat, Prada S.A, adalah pemilik sebenarnya dari merek dan logo yang terdaftar untuk Prada, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Tujuan dari pendaftaran merek No. 328996 dan No. 329217 oleh tergugat, Tergugat I, adalah untuk memanfaatkan ketenaran merek Prada yang terkenal. Merek Prada telah terdaftar di negara asal penggugat, Italia, sejak tahun 1977 dan juga telah terdaftar di berbagai negara lain, termasuk Luksemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, dan sejumlah negara lain di seluruh dunia. Keputusan ini sejalan dengan dasar hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Konvensi Paris.

Pemilik merek dapat melarang atau mengambil tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan, mendistribusikan, memperdagangkan, atau memproduksi merek serupa untuk produk atau layanan serupa tanpa izin dari pemilik pendaftaran tersebut. Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat menegakkan hak ini.

Penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat terjadi jika:

1. Merek memiliki kesamaan yang signifikan atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya untuk barang atau layanan yang sama.
2. Merek memiliki kesamaan yang signifikan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang atau layanan yang serupa, selama memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
3. Merek memiliki kesamaan yang signifikan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Merek adalah tiruan atau memiliki kesamaan dengan nama individu terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain tanpa izin tertulis.

5. Merek adalah tiruan atau memiliki kesamaan dengan nama atau singkatan nama, bendera, simbol, atau lambang negara atau lembaga nasional atau internasional tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang.
6. Merek adalah tiruan atau memiliki kesamaan dengan segel, stempel resmi yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah, tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang.

Pendaftaran merek dapat dinyatakan tidak sah karena empat kemungkinan, yaitu:

1. Secara inisiatif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).
2. Atas permintaan dari pemilik merek yang bersangkutan.
3. Berdasarkan keputusan pengadilan setelah mengajukan gugatan penghapusan.
4. Ketika masa pendaftaran merek tidak diperpanjang.

Adapun alasan penghapusan pendaftaran merek termasuk:

- 1) Jika merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir, kecuali jika ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti larangan impor, persyaratan izin untuk produk yang menggunakan merek tersebut, atau keputusan sementara dari otoritas yang berwenang, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- 2) Jika merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diminta untuk pendaftaran, termasuk penggunaan merek yang tidak sesuai dengan deskripsi pendaftarannya.

2. Konsekuensi Yang Muncul Setelah Pengadilan Memutuskan Sengketa Antara Prada S.A Dan PT. Manggala Putra Perkasa

Sebagai konsekuensi hukum dari keputusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP), berarti perlindungan hukum yang sebelumnya diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pembatalan dan pencabutan pendaftaran merek akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Dengan demikian, ini juga berarti hak atas merek yang sebelumnya dimiliki oleh PT Manggala Putra Perkasa (MPP) sebagai pemilik merek terdaftar telah dicabut. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, telah hilang.

Setelah keputusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003, kepemilikan merek Prada telah dinyatakan sebagai hak sah milik Prada S.A. Seperti yang tercantum dalam salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu, "Menyatakan Penggugat (Prada) sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia."

Seiring dengan putusan Peninjauan Kembali ini, PT Manggala Putra Perkasa (MPP) bukan lagi pemilik merek Prada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Artinya, PT Manggala Putra Perkasa (MPP) tidak memiliki hak lagi untuk menggunakan merek Prada pada produk-produk fashion yang mereka produksi.

Produk-produk fashion yang sudah menggunakan merek Prada harus diganti setelah keputusan Peninjauan Kembali ini.

Kepemilikan merek Prada kini kembali kepada pemilik aslinya yang telah menggunakan merek ini sejak tahun 1913, yaitu Prada S.A., yang sebelumnya dikenal dengan nama PREFEL S.A. Ini adalah perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Negara Luxembourg, dengan kantor pusat di 3 Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg, serta kantor cabang di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy. Keputusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003 memastikan bahwa kepemilikan merek Prada adalah hak sah milik Prada S.A. Sesuai dengan salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

KESIMPULAN

Dalam kasus sengketa merek Prada ini, kedua pihak tergugat berada di Indonesia, sementara pihak penggugat berada di luar Indonesia. Oleh karena itu, yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini adalah pengadilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip Hukum Negara tempat diadilinya perkara (*lex fori*).

Sebagai akibat hukum dari keputusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP), maka perlindungan hukum yang sebelumnya diberikan kepada merek Prada yang dimiliki oleh PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir. Ini konsisten dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pembatalan dan pencabutan pendaftaran Merek akan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Kepemilikan merek Prada kini telah dikonfirmasi sebagai hak sah milik Prada S.A. setelah keputusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003, sebagaimana yang tercantum dalam salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali tersebut, yaitu "Menyatakan Penggugat (Prada) sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia."

DAFTAR PUSTAKA

A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati. 2015. *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumni.

Haryono. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". *Jurnal Ilmiah CIVIS* Vol II No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang.

Hermawan Kartajaya. 2004. *Positioning, Diferensiasi Dan Brand*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Husni Syawalu. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Ismael Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

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

Mujiyono, Ferianto. 2017. *Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI UNY.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
(UUM)