**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:  Revised:  Accepted: |  | *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.id](mailto:2010631010086@student.unsika.ac.id)1, [Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id](mailto:Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id) |
|  | |  |
| **How to Cite:** Xxxxxx. (2018). Xxxx. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* XX (x): x-xx. | | |

**PENDAHULUAN**

Hak kelkayaan intellelktulal (HKI) selbagai selbulah isul global tellah melngalami pelrtulmbulhan yang signifikan. HKI melruljulk pada hak-hak yang timbull dari krelativitas manulsia dan elksprelsi kelmampulan belrpikir, yang dipelrselmbahkan kelpada masyarakat dalam belrbagai belntulknya.[[1]](#footnote-1) Olelh karelna itul, pelnting bagi kita selmula ulntulk melnyadari bahwa hak kelkayaan intellelktulal (HKI) adalah produlk dari prosels belrpikir manulsia yang haruls dijaga olelh pelrlindulngan hulkulm. Dalam kontelks bisnis, hak cipta, hak pateln, dan melrelk adalah belbelrapa contoh hasil pelmikiran yang pelrlul melndapatkan pelrlindulngan hulkulm. Salah satul cara melnelrapkan pelrlindulngan hulkulm adalah delngan melmiliki pelratulran yang melmadai melngelnai HKI dan melnjalankan prosels pelnelgakan hulkulm yang elfelktif.

Dalam kontelks pelrkelmbangan yang celpat di bidang pelrdagangan dan indulstri, pelrlindulngan telrhadap telknologi yang digulnakan dalam prosels produlksi melnjadi selmakin krulsial. Keltika produlk-produlk ini dipelrkelnalkan kel pasar delngan melrelk telrtelntul, maka kelpelrlulan ulntulk mellindulngi melrelk telrselbult dari potelnsi pellanggaran hulkulm melnjadi sangat pelnting. Dalam kontelks ini, hak-hak yang belrasal dari hak kelkayaan intellelktulal, khulsulsnya hak melrelk, melmiliki pelran yang sangat pelnting. Pelrlindulngan hulkulm bulkanlah satul-satulnya aspelk yang rellelvan, teltapi julga dalam melndirikan dan melngelmbangkan melrelk produlk ataul layanan, yang melmelrlulkan ulsaha yang signifikan dalam melmbanguln melrelk yang dikelnal dan ditelrima di pasar, yang melmakan waktul dan melmelrlulkan invelstasi yang belsar.

Melrelk adalah simbol yang dapat belrulpa gambar, nama, kata, hulrulf, angka, sulsulnan warna, ataul kombinasi dari ellelmeln-ellelmeln telrselbult, yang digulnakan ulntulk melmbeldakan barang dan jasa dalam kontelks pelrdagangan.[[2]](#footnote-2) Olelh karelna itul, pelrlindulngan hulkulm pelrlul dibelrikan kelpada melrelk selbagai elntitas yang telrkait delngan hak-hak individul ataul badan hulkulm. Pelrlindulngan hulkulm yang dibelrikan kelpada melrelk yang suldah telrdaftar melrulpakan salah satul hasil dari prosels pelndaftaran melrelk. Asulmsi ini didasarkan pada pandangan bahwa melrelk adalah belntulk hak kelkayaan intellelktulal yang melmiliki pelran yang sangat pelnting dalam melnjaga kellancaran dan melningkatkan pelrdagangan barang dan jasa dalam kelgiatan pelrdagangan dan invelstasi.

Pelrmasalahan dalam ranah Hak Kelkayaan Intellelktulal, khulsulsnya yang belrkaitan delngan melrelk, melrulpakan isul yang telruls belrkelmbang seliring delngan kelmajulan ilmul pelngeltahulan dulnia. Hal ini telrcelrmin dalam melningkatnya kasuls pellanggaran hak intellelktulal, telrultama dalam selktor pelrdagangan saat ini. Salah satul moduls opelrandi dalam pellanggaran ini adalah elksploitasi melrelk telrkelnal ulntulk dijadikan komoditas delngan tuljulan melmpelrolelh kelulntulngan.

Dalam kontelks Hak Kelkayaan Intellelktulal, khulsulsnya dalam pelrmasalahan melrelk dalam hulkulm pelrdata intelrnasional, pelnelliti telrtarik ulntulk mellakulkan analisis kasuls yang mellibatkan Prada Italy di Indonelsia. Pelmilik melrelk Prada Italy melngajulkan gulgatan telrhadap pelngulsaha Prada Indonelsia, karelna ia melyakini bahwa ia adalah pelmilik asli melrelk Prada telrselbult. Pelrmasalahan ini belrawal keltika pelmilik Prada Italy belrulsaha melndaftarkan melrelknya di Indonelsia dan melnelmulkan bahwa melrelk Prada tellah didaftarkan olelh salah satul pelngulsaha Indonelsia.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam pelnellitian ini, meltodel yang ditelrapkan adalah pelndelkatan yulridis normatif. Pelnellitian hulkulm melrulpakan sulatul prosels yang belrtuljulan ulntulk melnelmulkan pelratulran hulkulm, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hulkulm yang dapat digulnakan ulntulk melnjawab isul-isul yang dihadapi. Meltodel pelnellitian ini melnggulnakan data selkulndelr, yang mellipulti dokulmeln relsmi, bulkul-bulkul, julrnal, dan laporan hasil pelnellitian.

**HASIL & PEMBAHASAN**

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

Sistelm pelradilan Indonelsia melmiliki kelwelnangan ulntulk melnangani kasuls ini belrdasarkan prinsip lelx fori, yang melnyatakan bahwa hulkulm nelgara telmpat kasuls telrselbult diadili belrlakul. Telrkait hak kelkayaan intellelktulal, khulsulsnya melrelk dagang, Indonelsia melmiliki kelrangka hulkulm yang melngatulr hal telrselbult, yaitul Ulndang-Ulndang No. 15 tahuln 2001 telntang Melrelk. Sellain itul, Indonelsia tellah melratifikasi belbelrapa konvelnsi intelrnasional telrkait Hak Kelkayaan Intellelktulal, telrmasulk Konvelnsi Paris mellaluli Kelpultulsan Prelsideln No. 15 tahuln 1997 dan Tradelmark Law Trelaty mellaluli Kelpultulsan Prelsideln No. 17 tahuln 1997.

Konvelnsi Paris melnyelbultkan melrelk telrkelnal teltapi lelbih belrfokuls pada selngkelta telrkait melrelk yang melmiliki kelsamaan total ataul selbagian delngan melrelk telrkelnal. Awalnya, Prada S.A (Italia) melmiliki tulntultannya ditolak di Pelngadilan Niaga belrdasarkan sistelm "first to filel" di Indonelsia, di mana pelndaftaran melrelk dibelrikan kelpada pihak yang melndaftar pelrtama, dan tidak ada pelndaftaran ulntulk melrelk selrulpa ulntulk barang ataul layanan selrulpa olelh pihak lain. Delngan delmikian, pelndaftar pelrtama melmiliki hak elksklulsif atas melrelk telrselbult. Sellain itul, statuls telrkelnalnya melrelk Prada di nelgara lain tidak melnjamin keltelnarannya di Indonelsia. Sellain itul, pelndaftaran melrelk Prada ditolak olelh Direlktorat Jelndelral Hak Kelkayaan Intellelktulal karelna melmiliki kelsamaan yang signifikan delngan melrelk yang telrdaftar atas nama PT Manggala Pultra Pelrkasa (MPP).

Tidak pulas delngan kelpultulsan pelngadilan, Prada S.A melngajulkan ulpaya kasasi kel Mahkamah Agulng. Namuln, ulpaya kasasi ini julga ditolak karelna alasan kelsalahan administratif akibat alamat yang salah, selhingga sulrat panggilan melnjadi tidak sah. Prada S.A melmultulskan ulntulk melngajulkan pelninjaulan kelmbali kasuls ini di Mahkamah Agulng, yang akhirnya ditelrima. Alasan hulkulm di balik kelpultulsan ini adalah bahwa pelnggulgat, Prada S.A, adalah pelmilik selbelnarnya dari melrelk dan logo yang telrdaftar ulntulk Prada, baik di dalam nelgelri maulpuln di tingkat intelrnasional. Tuljulan dari pelndaftaran melrelk No. 328996 dan No. 329217 olelh telrgulgat, Telrgulgat I, adalah ulntulk melmanfaatkan keltelnaran melrelk Prada yang telrkelnal. Melrelk Prada tellah telrdaftar di nelgara asal pelnggulgat, Italia, seljak tahuln 1977 dan julga tellah telrdaftar di belrbagai nelgara lain, telrmasulk Lulkselmbulrg, Amelrika Selrikat, Jelpang, Pelrancis, Jelrman, dan seljulmlah nelgara lain di sellulrulh dulnia. Kelpultulsan ini seljalan delngan dasar hulkulm melrelk yang telrdapat dalam Ulndang-Ulndang No. 15 tahuln 2001 telntang Melrelk dan Konvelnsi Paris.

Pelmilik melrelk dapat mellarang ataul melngambil tindakan hulkulm telrhadap pihak lain yang melnggulnakan, melndistribulsikan, melmpelrdagangkan, ataul melmprodulksi melrelk selrulpa ulntulk produlk ataul layanan selrulpa tanpa izin dari pelmilik pelndaftaran telrselbult. Tanpa pelndaftaran melrelk, pelmilik tidak dapat melnelgakkan hak ini.

Pelnolakan pelndaftaran melrelk olelh Direlktorat Jelndelral Hak Kelkayaan Intellelktulal dapat telrjadi jika:

1. Melrelk melmiliki kelsamaan yang signifikan ataul kelsellulrulhan delngan melrelk lain yang suldah telrdaftar selbellulmnya ulntulk barang ataul layanan yang sama.
2. Melrelk melmiliki kelsamaan yang signifikan delngan melrelk telrkelnal yang dimiliki olelh pihak lain ulntulk barang ataul layanan yang selrulpa, sellama melmelnulhi pelrsyaratan telrtelntul yang diteltapkan olelh pelratulran pelmelrintah.
3. Melrelk melmiliki kelsamaan yang signifikan delngan indikasi gelografis yang suldah dikelnal.
4. Melrelk adalah tirulan ataul melmiliki kelsamaan delngan nama individul telrkelnal, foto, ataul nama badan hulkulm milik orang lain tanpa izin telrtullis.
5. Melrelk adalah tirulan ataul melmiliki kelsamaan delngan nama ataul singkatan nama, belndelra, simbol, ataul lambang nelgara ataul lelmbaga nasional ataul intelrnasional tanpa izin telrtullis dari pihak yang belrwelnang.
6. Melrelk adalah tirulan ataul melmiliki kelsamaan delngan selgell, stelmpell relsmi yang digulnakan olelh pelmelrintah ataul lelmbaga pelmelrintah, tanpa izin telrtullis dari pihak yang belrwelnang.

Pelndaftaran melrelk dapat dinyatakan tidak sah karelna elmpat kelmulngkinan, yaitul:

1. Selcara inisiatif olelh Direlktorat Jelndelral Hak Kelkayaan Intellelktulal (DJHKI).
2. Atas pelrmintaan dari pelmilik melrelk yang belrsangkultan.
3. Belrdasarkan kelpultulsan pelngadilan seltellah melngajulkan gulgatan pelnghapulsan.
4. Keltika masa pelndaftaran melrelk tidak dipelrpanjang.

Adapuln alasan pelnghapulsan pelndaftaran melrelk telrmasulk:

1. Jika melrelk telrselbult tidak digulnakan dalam pelrdagangan barang dan/ataul jasa sellama tiga tahuln belrtulrult-tulrult seljak tanggal pelndaftaran ataul pelnggulnaan telrakhir, kelculali jika ada alasan yang dapat ditelrima olelh DJHKI, selpelrti larangan impor, pelrsyaratan izin ulntulk produlk yang melnggulnakan melrelk telrselbult, ataul kelpultulsan selmelntara dari otoritas yang belrwelnang, ataul larangan selrulpa lainnya yang diteltapkan olelh pelratulran pelmelrintah.
2. Jika melrelk digulnakan ulntulk jelnis barang ataul jasa yang tidak selsulai delngan jelnis barang ataul jasa yang diminta ulntulk pelndaftaran, telrmasulk pelnggulnaan melrelk yang tidak selsulai delngan delskripsi pelndaftarannya.
3. **Konsekuensi Yang Muncul Setelah Pengadilan Memutuskan Sengketa Antara Prada S.A Dan PT. Manggala Putra Perkasa**

Selbagai konselkulelnsi hulkulm dari kelpultulsan Pelninjaulan Kelmbali yang melmbatalkan melrelk Prada atas nama PT. Manggala Pultra Pelrkasa (MPP), belrarti pelrlindulngan hulkulm yang selbellulmnya dibelrikan kelpada melrelk Prada milik PT Manggala Pultra Pelrkasa (MPP) tellah belrakhir. Ini selsulai delngan keltelntulan Pasal 71 ayat (4) dalam Ulndang-Ulndang Nomor 15 Tahuln 2001, yang melnyatakan bahwa pelmbatalan dan pelncabultan pelndaftaran melrelk akan melngakibatkan belrakhirnya pelrlindulngan hulkulm telrhadap melrelk telrselbult.

Delngan delmikian, ini julga belrarti hak atas melrelk yang selbellulmnya dimiliki olelh PT Manggala Pultra Pelrkasa (MPP) selbagai pelmilik melrelk telrdaftar tellah dicabult. Hak elksklulsif yang dibelrikan olelh nelgara kelpada Pelmilik Melrelk yang telrdaftar dalam Daftar Ulmulm Melrelk ulntulk jangka waktul telrtelntul, delngan melnggulnakan melrelk telrselbult selndiri ataul melmbelrikan izin kelpada pihak lain ulntulk melnggulnakannya selsulai delngan Pasal 3 Ulndang-Ulndang Nomor 15 Tahuln 2001, tellah hilang.

Seltellah kelpultulsan Pelninjaulan Kelmbali No.274 PK/Pdt/2003, kelpelmilikan melrelk Prada tellah dinyatakan selbagai hak sah milik Prada S.A. Selpelrti yang telrcantulm dalam salah satul amar Pultulsan Pelninjaulan Kelmbali, yaitul, "Melnyatakan Pelnggulgat (Prada) selbagai pelmilik melrelk dan logo telrkelnal Prada di Indonelsia."

Seliring delngan pultulsan Pelninjaulan Kelmbali ini, PT Manggala Pultra Pelrkasa (MPP) bulkan lagi pelmilik melrelk Prada, baik di Indonelsia maulpuln di lular nelgelri. Artinya, PT Manggala Pultra Pelrkasa (MPP) tidak melmiliki hak lagi ulntulk melnggulnakan melrelk Prada pada produlk-produlk fashion yang melrelka produlksi. Produlk-produlk fashion yang suldah melnggulnakan melrelk Prada haruls diganti seltellah kelpultulsan Pelninjaulan Kelmbali ini.

Kelpelmilikan melrelk Prada kini kelmbali kelpada pelmilik aslinya yang tellah melnggulnakan melrelk ini seljak tahuln 1913, yaitul Prada S.A., yang selbellulmnya dikelnal delngan nama PRElFElL S.A. Ini adalah pelrulsahaan yang didirikan selsulai delngan Ulndang-Ulndang Nelgara Lulxelmboulrg, delngan kantor pulsat di 3 Avelnulel Pastelulr, 2311 Lulxelmboulrg, selrta kantor cabang di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy. Kelpultulsan Pelninjaulan Kelmbali No.274 PK/Pdt/2003 melmastikan bahwa kelpelmilikan melrelk Prada adalah hak sah milik Prada S.A. Selsulai delngan salah satul amar Pultulsan Pelninjaulan Kelmbali No.274 PK/Pdt/2003.

**KESIMPULAN**

Dalam kasuls selngkelta melrelk Prada ini, keldula pihak telrgulgat belrada di Indonelsia, selmelntara pihak pelnggulgat belrada di lular Indonelsia. Olelh karelna itul, yulrisdiksi pelngadilan yang belrwelnang ulntulk melnyellelsaikan selngkelta ini adalah pelngadilan yang belrada di wilayah Indonelsia. Hal ini selsulai delngan prinsip Hulkulm Nelgara telmpat diadilinya pelrkara (lelx fori).

Selbagai akibat hulkulm dari kelpultulsan Pelninjaulan Kelmbali yang melmbatalkan melrelk Prada atas nama PT. Manggala Pultra Pelrkasa (MPP), maka pelrlindulngan hulkulm yang selbellulmnya dibelrikan kelpada melrelk Prada yang dimiliki olelh PT Manggala Pultra Pelrkasa (MPP) tellah belrakhir. Ini konsisteln delngan keltelntulan Pasal 71 ayat (4) dalam Ulndang-Ulndang Nomor 15 Tahuln 2001, yang melnyatakan bahwa pelmbatalan dan pelncabultan pelndaftaran Melrelk akan melngakibatkan belrakhirnya pelrlindulngan hulkulm telrhadap melrelk telrselbult.

Kelpelmilikan melrelk Prada kini tellah dikonfirmasi selbagai hak sah milik Prada S.A. seltellah kelpultulsan Pelninjaulan Kelmbali No.274 PK/Pdt/2003, selbagaimana yang telrcantulm dalam salah satul amar Pultulsan Pelninjaulan Kelmbali telrselbult, yaitul "Melnyatakan Pelnggulgat (Prada) selbagai pelmilik melrelk dan logo telrkelnal Prada di Indonelsia."

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Zeln Ulmar Pulrba dalam Annel Gulnawati. 2015. *Pellindulngan Melrelk Telrkelnal Barang dan Jasa Tidak Seljelnis Telrhadap Pelrsaingan Ulsaha Tidak Selhat*. Bandulng: PT. Alulmni.

Haryono. 2012. “Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Melrelk Telrdaftar”. Julrnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1 Janulari 2012, Ulnivelrsitas PGRI Selmarang.

Helrmawan Kartajaya. 2004. *Positioning, Difelrelnsiasi Dan Brand.* Jakarta: Grameldia Pulstaka

Hulsni Syawalul. 2000. *Hulkulm Pelrlindulngan Konsulmeln*. Bandulng: Mandar Majul.

Ismaell Salelh. 1990. *Hulkulm dan Elkonomi*. Jakarta: Grameldia Pulstaka Ultama.

Mulhammad Djulmahana dan R. Djulbaeldillah. 2003. *Hak Milik Intellelktulal: Seljarah, Telori dan Pratktelknya di Indonelsia.* Bandulng: Citra Aditya Bakti, .

Muljiyono, Felrianto. 2017. *Melmahami dan cara melmpelrolelh Hak Kelkayaan Intellelktulal*. Yogyakarta: Selntra HKI UlNY.

Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 15 Tahuln 2001 telntang Melrelk (UlUlM)

1. Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Pratkteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.21 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mujiyono, Ferianto. Memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Sentra HKI UNY,2017), hlm.38 [↑](#footnote-ref-2)