

SENKETA PELANGGARAN HAK MEREK PADA KASUS GIANNI VERSACE S.P.A MELAWAN SUTARDJO JONO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

David Fahriza Ali¹, Rosaria Vani Kurniasari², Marsya Amalina Djatmiko³, Unggul Pamekas⁴, Arla Putriana⁵

davidfahri06@gmail.com¹, rosariavani04@gmail.com², marsyaamalinaa@gmail.com³,
unggulpamekas86@gmail.com⁴, arlaputriana23@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini membahas sengketa pelanggaran hak merek internasional antara perusahaan mode Italia, Gianni Versace S.p.A., dan warga negara Indonesia, Sutardjo Jono. Kasus ini berfokus pada klaim bahwa Sutardjo Jono mendaftarkan merek “V2 VERSI VERSUS” yang diduga memiliki kesamaan dengan merek terkenal Versace, yang telah terdaftar di lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia. Dengan menggunakan teori *lex loci delicti commissi*, yang menekankan penerapan hukum di negara tempat pelanggaran terjadi, penelitian ini menganalisis penerapan hukum Indonesia dalam melindungi merek terkenal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendaftaran merek oleh Sutardjo Jono dianggap dilakukan dengan itikad buruk dan berpotensi menyesatkan konsumen. Dengan demikian, pengadilan Indonesia berwenang memutus perkara ini berdasarkan asas *lex loci delicti commissi*. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal baik secara nasional maupun internasional untuk mencegah pemboncengan reputasi.
Kata kunci: Sengketa Merek, Lex Loci Delicti Commisi, Itikad Buruk, Perlindungan Hukum, Internasional.

Abstract: This research discusses an international brand rights infringement dispute between an Italian modeling company, Gianni Versace S.p.A., and an Indonesian citizen, Sutardjo Jono. This case focuses on the claim that Sutardjo Jono registered the brand “V2 VERSI VERSUS” which allegedly has similarities to the famous Versace brand, which has been registered in more than 30 countries, including Indonesia. Using the *lex loci delicti commissi* theory, which emphasizes the application of law in the country where the violation occurred, this research analyzes the application of Indonesian law in protecting famous brands in accordance with Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. The method used is a normative approach through analysis of statutory regulations, legal doctrine and jurisprudence. The results show that Sutardjo Jono's trademark registration is considered to have been carried out in bad faith and has the potential to mislead consumers. Thus, the Indonesian court has the authority to decide this case based on the principle of *lex loci delicti commissi*. This research highlights the importance of legal protection for well-known brands both nationally and internationally to prevent reputation piggybacking.

Keywords: Brand Disputes, Lex Loci Delicti Commisi, Bad Faith, Legal Protection, International.

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi dan bisnis sangat berperan penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Seiring berjalannya masa, ilmu dan teknologi semakin berkembang sehingga hal tersebut membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara baik dalam sektor perdagangan nasional maupun dalam skala internasional. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi mengakibatkan bisnis dan usaha yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan dapat dikenal dengan lebih cepat oleh masyarakat luas. Perusahaan tersebut dapat dengan mudah memasarkan produk mereka pada media masa dengan inovasi yang terkesan lebih modern dan praktis sehingga dapat menjangkau target pasar yang lebih luas.

Merek memiliki peran yang cukup krusial dalam dunia perdagangan karena merek dianggap sebagai identitas dari sebuah produk atau usaha. Oleh karena itu, merek tersebut harus dijamin orisinalitasnya serta tidak diperbolehkan untuk meniru, memodifikasi, atau bahkan menjiplak merk dagang milik perusahaan lain. Sebuah merek dapat bernilai secara komersil karena merek seringkali digunakan sebagai image dalam proses pemasaran dan periklanan sehingga merek dapat berpengaruh pada jumlah permintaan dan konsumen.

Namun, di dalam pelaksanaannya, aktivitas bisnis seringkali terhambat karena adanya pelanggaran hak cipta atas merek sesuai yang terkandung dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Hal ini berkaitan pada kasus sengketa merek Gianni Versace dengan Sutardjo Jono. Pada artikel ini akan membahas mengenai sengketa merk internasional terkait dengan kaidah Hukum Perdata Internasional. Pelanggaran terhadap hak merek tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi bagi pemilik merek, tetapi juga merusak citra dan reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sengketa merek yang terjadi di tingkat internasional sering kali melibatkan perbedaan sistem hukum antar negara, yang dapat memperumit penyelesaian kasus. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum perdata internasional dapat diterapkan dalam kasus sengketa merek ini. Hukum perdata internasional berfungsi untuk menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang kompeten dalam menangani sengketa merek yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda.

Kasus sengketa merek Gianni Versace dengan Sutardjo Jono, yang terjadi pada tahun 2011, menjadi contoh nyata tentang bagaimana hukum internasional berperan dalam penyelesaian masalah terkait merek dagang yang teregistrasi secara global. Gianni Versace, sebagai pemilik merek terkenal yang sudah tersebar luas di berbagai negara, menggugat Sutardjo Jono yang mendaftarkan merek yang mirip dengan merek Versace. Kasus ini tidak hanya mengangkat masalah perlindungan merek di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan pentingnya penyesuaian perlindungan merek antar negara dalam sistem hukum internasional.

Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian sengketa merek sering kali melibatkan perjanjian-perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang memberikan pedoman bagi negara-negara anggota untuk melindungi hak kekayaan intelektual di pasar global. Penyelesaian sengketa merek melalui mekanisme internasional ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien bagi pemilik merek, tanpa terkecuali bagi merek yang sudah dikenal luas dan berharga secara komersil, seperti yang terjadi pada merek Gianni Versace.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional, perusahaan-perusahaan besar perlu lebih proaktif dalam menjaga dan melindungi merek mereka. Hal ini juga menuntut negara-negara untuk memperkuat kerjasama hukum dalam melindungi hak merek

melalui mekanisme internasional yang ada. Sebagai contoh, penerapan prinsip *lex loci delicti commissi* dalam hukum perdata internasional, yang mengatur bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan di negara tempat pelanggaran terjadi, menjadi sangat relevan dalam sengketa merek. Prinsip ini memungkinkan perusahaan internasional untuk menuntut pelanggaran hak merek di negara tempat tindakan pelanggaran tersebut terjadi, tanpa harus terhambat oleh perbedaan hukum di negara asalnya.

Selain itu, dalam kasus ini, penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan di Indonesia menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini mengatur secara jelas tentang hak pemilik merek yang sudah terdaftar dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam menghadapi pelanggaran terhadap merek terkenal. Di sisi lain, hukum internasional juga memberikan ruang bagi pemilik merek untuk melakukan upaya hukum melalui mekanisme internasional, seperti pengadilan arbitrase atau mediasi internasional, jika diperlukan.

Melalui kajian ini, artikel ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana hukum perdata internasional dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa merek yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda. Pembahasan ini akan mencakup bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia serta peran perjanjian internasional dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya perlindungan merek dalam dunia yang semakin terkoneksi secara global ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal dan penerapan asas *Lex Loci Delicti Commissi* dalam sengketa merek internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi peninjauan terhadap undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan analisis terhadap kasus-kasus serupa untuk memahami penerapan hukum dalam sengketa merek lintas negara. Data penelitian terdiri dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber hukum sekunder berupa literatur hukum, dan sumber hukum tersier untuk memperjelas terminologi hukum yang digunakan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif melalui penafsiran ketentuan hukum terkait untuk menjelaskan perlindungan hukum pada merek-merek terkenal yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini berkaitan dengan sengketa merek dagang internasional antara Perusahaan fesyen italia Gianni Versace S.p.A. dengan warga negara Indonesia yang bernama Sutardjo Jono, yang diyakini telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hak merek terkenal penggugat. Gianni Versace mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa merek dagang seperti “VERSUS”, “VERSACE”, “VERSACE CLASSIC V2”, dan “VERSUS VERSACE” yang telah di akui dan sudah terdaftar di lebih dari 30 berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak tahun 1989 merek dagang ini di iklan-kan secara luas sehingga di akui sebagai merek dagang terkenal berdasarkan pasal 6 ayat (1) butir B Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek terkenal diberikan suatu perlindungan khusus agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain yang ingin

memanfaatkan terhadap popularitasnya. Pada pasal 6 ayat 1 butir B memberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan cara melarang pihak lain mendaftarkan merek yang serupa atau kesamaan yang dasar dengan merek dagang terkenal tersebut, termasuk untuk berbagai jenis barang dan jasa yang berbeda. Dalam perlindungan ini memiliki tujuan untuk menjaga reputasi dan nilai komersial merek-merek terkenal yang telah dibangun di pasar internasional. Gianni Versace S.p.A. menyatakan bahwa pendaftaran merek dagang “V2 VERSI VERSUS” yang dilakukan Sutardjo Jono mempunyai kemiripan yang mendasar terhadap merek dagang miliknya. Kesamaan ini dapat menimbulkan kebingungan karena konsumen mungkin mengira produk yang diproduksi tergugat ada kaitannya dengan merek terkenal Versace hal tersebut mencerminkan suatu tindakan membonceng ketenaran yang melanggar pasal 6 ayat (1) butir B dan pasal 4, yang dimana pasal tersebut menyatakan bahwa pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk dapat ditolak.

Dalam hal ini, itikad buruk menjadi poin yang krusial. Penggugat menilai tindakan yang dilakukan tergugat dalam mendaftarkan merek “V2 VERSI VERSUS” merupakan bentuk dari itikad buruk. Menurut pasal 4 Undang-undang merek, permohonan merek yang diajukan dengan itikad buruk harus ditolak. Penggunaan nama “V2 VERSI VERSUS”, yang terdapat kemiripan dengan merek dagang penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya niat untuk membonceng reputasi Versace agar mendapatkan suatu keuntungan finansial secara mudah. Dengan tergugat melakukan pemboncengan ketenaran pada merek Versace, tergugat dapat menarik konsumen dengan menciptakan asosiasi yang keliru antara produknya dan produk Versace. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia, itikad buruk dibuktikan dengan kesamaan unsur pokok merek dan bukti adanya niat untuk memanfaatkan merek terkenal dalam kasus ini, tergugat nampaknya sengaja membuat kesan serupa dengan merek penggugat untuk membingungkan atau menarik konsumen Indonesia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa penggugat telah memasarkan produknya di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia akrab dengan merek Versace.

Dalam kasus ini, terdapat unsur hukum perdata internasional karena melibatkan dua pihak yang memiliki kewarganegaraan berbeda: Gianni Versace S.p.A selaku penggugat merupakan Perusahaan asal Italia, sedangkan Sutardjo Jono selaku tergugat merupakan warga negara Indonesia. Dalam Hukum Perdata Internasional, kasus seperti ini disebut sebagai kasus internasional, dimana terdapat beberapa prinsip yang harus ditekan untuk menerapkan dan menentukan Yurisdiksi dan hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa:

1. Titik taut

- A. Titik taut primer merupakan suatu yang mengindikasikan keadaan dan faktor bahwa kasus ini merupakan kasus Hukum Perdata Internasional. titik taut primer dalam kasus ini merupakan perbedaan kewarganegaraan antara kedua belah pihak, penggugat adalah badan hukum yang didirikan di Italia, sedangkan tergugat adalah warga negara Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan Yurisdiksi lintas negara.
- B. Titik tau sekunder merupakan keadaan dan faktor yang menentukan hukum domestic mana yang akan berlaku terhadap peristiwa hukum perdata internasional. Titik taut sekundernya dalam hal ini merupakan *lex loci delicti commisi* (hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan). Karena tindakan melawan hukum tersebut dilakukan di Indonesia, maka hukum Indonesia yang berwenang mengatur penyelesaian sengketa ini.

2. Kualifikasi

- a. Kualifikasi fakta merupakan penggolongan beberapa fakta dalam suatu perkara hukum yang ditetapkan menjadi satu atau lebih perkara hukum berdasarkan

kaidah hukum, kategori hukum dan sistem hukum yang di anggap berlaku (*lex causae*). Fakta yang relevan dalam kasus ini bahwa Sutardjo Jono melakukan penciplakan merek dagang untuk kepentingannya sendiri dan untuk menyesatkan konsumen terkait dengan merek terkenal yang bertentangan dengan penjelasan pasal 4 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang.

- b. Kualifikasi hukum, dalam hal ini, tidak terdapat kualifikasi hukum karena kasus ini merupakan kasus yang ada bukan karena sebuah perjanjian.
3. Teori *lex fori*, dalam kasus ini karena gugatan di ajukan di pengadilan niaga Jakarta pusat, pengadilan Indonesia lah yang berwenang menyelesaikan sengketa ini.
4. Teori *lex causae*, seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam kasus ini, karena perbuatan melawan hukum dilakukan di Indonesia maka *lex causae*/hukum yang digunakan untuk mengadili kasus ini juga menggunakan hukum Indonesia.

Dengan menerapkan asas *lex loci delicti commisi*, hukum Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur tindakan pendaftaran dan penggunaan merek tanpa izin yang dilakukan di wilayahnya. Asas ini merupakan asas umum hukum perdata internasional, dan hukum yang berlaku adalah hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu Indonesia. Sejak merek dagang “V2 VERSI VERSUS” di daftarkan di Indonesia, ketentuan hukum merek Indonesia digunakan dalam konteks ini untuk menilai legalitas merek tersebut. Penggugat menegaskan bahwa merek dagang “V2 VERSI VERSUS” di daftarkan dengan itikad buruk dan kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan konsumen. Dengan menerapkan asas *lex loci delicti commisi* Indonesia memiliki Yurisdiksi penuh dalam menilai dan mengadili kasus ini sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan merek dagang terkenal diatur secara global, baik dalam undang undang nasioanl maupun berbagai perjanjian internasional, seperti perjanjian TRIPS, organisasi perdagangan dunia (WTO). Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib menghormati ketentuan ini dalam hukum domestiknya, sehingga merek terkenal yang di akui di berbagai negara juga harus mendapat perlindungan di Indonesia. Penggugat menekankan bahwa merek dagang “VERSACE” dan turunannya merupakan merek dagang terkenal yang mempunyai hak eksklusif tidak hanya atas produk tertentu tetapi juga atas tindakan pihak lain yang mengaitkan produknya dengan merek dagang tersebut. Dalam kasus ini, pendaftaran merek yang di ajukan oleh tergugat tidak hanya melanggar peraturan nasional tetapi juga prinsip-prinsip internasional yang bertujuan untuk melindungi merek terkenal dari tindakan pemboncengan.

KESIMPULAN

Tindakan Sutardjo Jono yang menggunakan merek dagang “V2 VERSI VERSUS” tanpa izin Gianni Versace S.p.A. jelas jelas melanggar hak kekayaan intelektual atas merek terkenal milik penggugat. Sebagai merek dagang terkenal secara internasional yang dijual di Indonesia, “VERSACE” dan produk turunannya (seperti “VERSUS” dan “VERSACE CLASSIC V2”) mendapat perlindungan khusus berdasarkan undang undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah pihak lain memanfaatkan reputasi merek terkenal untuk keuntungan komersial dengan cara dapat membingungkan konsumen. Perbuatan tergugat yang mendaftarkan merek “V2 VERSI VERSUS” yang mengandung unsur serupa dengan merek Versace disebut dilakukan dengan itikad buruk untuk memanfaatkan ketenaran dan reputasi merek penggugat. Berdasarkan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) butir B undang-undang tentang merek, pendaftaran merek yang serupa dengan merek dagang terkenal harus di tolak. Karena pelanggaran tersebut terjadi di Indonesia, maka asas *lex loci delicti commisi* menetapkan hukum Indonesia sebagai dasar Yurisdiksinya. Kasus ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan kekayaan

intelektual internasional. Dasar hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi penggugat untuk meminta pembatalan pendaftaran merek tergugat di Indonesia dan perlindungan penuh terhadap merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ong, W. (2022). Pengkaitan Isu Copyright Perusahaan Gianni Versace Dengan Hukum Perdata. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/whitneyong2858/622db8337a36cd50b80cc492/pengkaitan-isu-copyright-perusahaan-gianni-versace-dengan-hukum-perdata>
- Rangkuti, M. (2023). Apa Itu Hukum Perdata Internasional? Retrieved from Fakultas Hukum UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perdata-internasional/#:~:text=Berikut%20Prinsip%20Dasar%20Hukum%20perdata%20>
- Tarigan, R. (2013). Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- ADHYPRATAMA, B. (2014). Kriteria Suatu Merek Yang Dapat Dikatakan Sebagai Merek Terkenal Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- NAWATI, EPON (2004) Gugatan pembatalan atas merek menurut UU No.15 Tahun 2001 tentang merek (Kasus antara pemilik merek Gianni Versace Danatelia Versace) / oleh Epon Nawati. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Edisi* : 56, April.
- Inayatuzahra, Rahma, S. L., Lestari, O. I., & Muaviroh, S. (n.d.). Kompetensi Pengadilan Indonesia Dalam Mengadili Perceraian Warga Negara Asing.
- Kisworo, R., & Kharisma, D. B. (2019). Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. VII(1), 43–48.
- Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. 1–12.
- Semaun, S. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. 107–123.