

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEMAKAIAN MEREK DAGANG YANG PERSIS PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)

Legal Responsibility For The Exact Use Of Trademarks Is Basically Reviewed From Law Number 20 Of 2016 Concerning Marks And Geographical Indications (Case Study Ruling Number: 22 Pk/Pdt.Sus-Hki/2022)

Dina Agusti Rahayu¹, Rizki Kurniawan²
Fakultas Hukum Universitas Gresik
Jl. Arif Rahman Hakim No. 2B Gresik
+62 (31) 3981918

Email : dinaagustir@gmail.com¹, riskikurniawanshmh@gmail.com²

Abstrak

Fungsi daya pembeda adalah untuk mengetahui apakah ada persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang diakibatkan karena unsur yang dominan pada merek., rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian sengketa merek penggunaan kata “Strong” antara Formula dengan Pepsodent dan Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Penyelesaian perkara merek “Strong” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga. Bahwa: a. kata Strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti “kuat” atau merupakan kata keterangan; b. fakta hukum bahwa kata “Strong” yang ada pada merek Tergugat adalah kata keterangan pada merek Pepsodent milik Tergugat.

Saran penulis adalah Perlunya Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap merek, maka diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan menambahkan beberapa pasal penjelasan terkait penyelesaian perkara merek.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Merek, Persamaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kondisi persaingan pasar saat ini seringkali terjadi persaingan yang bersifat negatif, dan terkadang tidak memperhatikan nilai moral dalam berdagang. Nilai persaingan yang tinggi ini bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga merambah di luar negeri. Apabila pelaku usaha siap dalam menghadapi hambatan ini maka dapat mempertahankan posisinya, begitu pula sebaliknya bila tidak memiliki kesiapan, maka akan tersingkir. Jika tidak ada sebuah aturan yang ditegakkan, maka cita-cita seluruh masyarakat tidak dapat dicapai dan dapat menyebabkan merosotnya ekonomi negara. Melihat adanya permasalahan tersebut dibutuhkan suatu kepastian, yang dapat memberikan

perlindungan, serta dapat digunakan sebagai aturan penegakan hukum dikemudian hari apabila ditemui suatu sengketa.

Munculnya konsep rancangan kekayaan atas karya intelektual manusia pada hakikatnya memiliki akibat timbulnya suatu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kekayaannya. Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sekarang ini, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam mencapai setiap kebutuhannya. Dalam mencapai kebutuhan tersebut masyarakat dapat melakukan banyak usaha, diantaranya berdagang barang ataupun jasa. Dalam dunia perdagangan terdapat hal yang cukup penting, yakni merek.

Merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan. Pasalnya, Merek pada suatu barang/jasa dapat diumpamakan sebagai identitas. Hal tersebut karena merek merupakan identitas yang dipakai untuk mempresentasikan atau memperkenalkan suatu barang dan perusahaan yang memproduksinya.¹ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barangdan/atau jasa.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menerangkan bahwa merek terkenal memiliki 2 (dua) terminologi hukum yang digunakan, yaitu “*well-known marks*” yang ditafsirkan sebagai “merek terkenal”, dan “*famous marks*” yang ditafsirkan sebagai “merek termasyhur”.² Merek dalam dunia perdagangan digunakan untuk membedakan barang/jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan suatu merek tertentu.³ Dalam hal ini Merek berfungsi sebagai daya pembeda antara suatu barang atau jasa tertentu antara satu produsen dengan produsen lain sebagai kompetitornya.

Merek dengan “*brand-image*” nya menjadi tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Sehingga Merek dipandang sebagai aset ekonomi bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan keuntungan besar.⁴ Karena fungsi Merek yang besar dampaknya terhadap suatu produk barang/jasa, sehingga timbul kebutuhan akan perlindungan hukum. Perlindungan Merek sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Atas Merek dapat diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran Merek. Pendaftaran Merek di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem *First to File*, yakni pihak yang mendaftarkan Mereknya merupakan pihak satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak lainnya harus menghormati hak tersebut sebagai hak mutlak.⁵ Dalam Pendaftaran Merek dimungkinkan dilakukan penolakan terhadap

Merek apabila terbukti bahwa Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun, dalam praktiknya kerap kali terjadi *double registration* dimana Merek yang seharusnya ditolak, diterima hingga dapat menjadi suatu Merek yang sah. Hal ini tentu menimbulkan kerugian terhadap Pihak pertama sebagai pemilik Merek yang sah. Atas problematika tersebut yang menjadi perhatian adalah kelalaian proses kearsipan dalam pendaftaran Merek. Dalam kondisi persaingan pasar saat ini seringkali terjadi persaingan yang bersifat negatif, dan terkadang tidak memperhatikan nilai moral dalam berdagang. Nilai persaingan yang tinggi ini bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga merambah di luar negeri. Apabila pelaku usaha siap dalam menghadapi hambatan ini maka dapat mempertahankan posisinya, begitu pula sebaliknya bila tidak memiliki kesiapan, maka akan tersingkir. Jika tidak ada sebuah aturan yang ditegakkan, maka cita-cita seluruh masyarakat tidak dapat dicapai dan dapat menyebabkan merosotnya ekonomi negara.

Merek merupakan suatu penanda yang digunakan dalam perusahaan terutama proses produksi untuk membedakan barang. Maksudnya ialah merek dapat mendeskripsikan barang atau jasa tersebut yang sekaligus sebagai pembeda barang dan jasa yang satu dengan lainnya. Kerapnya pemberian merek juga dapat memunculkan persepsi sosial pada masyarakat mengenai manfaat barang atau jasa tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat mengenai isi pengertian merek yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek memiliki kontribusi yang penting pada sebuah produk, salah satunya mempengaruhi penilaian konsumen terhadap produk perusahaan

¹ Muhammad Abdulkadir, “*Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 68.

² M. Yahya Harahap, “*Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 82.

³ *Ibid.*

⁴ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, “*Perlindungan Merek di Indonesia*”, Dirjen IKM Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007, h. 2.

⁵ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 256.

yang diciptakan dengan merek tersebut. Merek dapat menjembatani harapan dan rasa kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dikeluarkan perusahaan.⁶ Oleh karena itu merek merupakan aset penting bagi pemiliknya, karena mampu menghasilkan keuntungan besar. Fungsi daya pembeda adalah untuk mengetahui apakah ada persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Hal ini yang menjadi alasan diterima atau tidak diterimanya pendaftaran suatu merek. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang diakibatkan karena unsur yang dominan pada merek.

Kemiripan berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, serta persamaan pelafalan. Kemiripan menurut Rahmi Jened juga mendeskripsikan kemiripan sebagai persamaan seluruh elemen yang sesuai dengan doktrin entires similar atau sama keseluruhan elemen.⁷ Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali terjadi sengketa merek, terutama mengenai sengketa antar merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu perkara yang banyak diketahui publik adalah kasus sengketa merek pasta gigi ini bermula dari keberatan Hardwood Private Limited yang merupakan induk dari Orang Tua Group di Indonesia. Orang Tua menyatakan tidak terima dengan penggunaan merek Pepsodent Strong oleh Unilever karena penggunaan merek kata "Strong" sudah didaftarkan sebagai merek milik produk pasta giginya, Formula "Strong".

Bahwa Hardwood sudah mendaftarkan merek "Strong" di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: pendaftaran IDM000258478. Pendaftaran merek tersebut masuk dalam kelas 3 (tiga) yaitu pasta gigi, produk untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis. Perusahaan asal Singapura itu kemudian melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada 29 Mei 2020 dengan Nomor: perkara 30/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PNJKT.Pst dengan tergugat PT. Unilever Indonesia Tbk. Pada persidangan 18 November 2020, majelis hakim PN Jakarta Pusat memenangkan Hardwood dan menyatakan merek "Strong" adalah bukan milik Unilever sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Bahwa akhir dari sengketa kasus merek yang sama pada pokoknya Hardwood Private Limited yang mengajukan upaya Peninjauan Kembali dengan Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 dan memperoleh hasil yaitu majelis hakim

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hardwood Private Limited, sehingga PT Unilever Indonesia Tbk tidak terbukti melanggar dan bisa memakai kata "Strong".

Dari kasus ini penulis ingin melihat bagaimana awal terjadinya sengketa, hingga putusan penyelesaian sengketa tersebut sehingga terhadap merek yang sama pada pokoknya menemui kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian "Pertanggung Jawaban Hukum Pemakaian Merek Dagang Yang Persis Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa merek penggunaan kata "Strong " antara Formula dengan Pepsodent ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi hak merek pada kelas 3 (tiga) tentang penggunaan kata "Strong" antara Formula dengan Pepsodent.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap suatu merek sehingga tidak dikatakan persis dengan lainnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Terkait penyelesaian sengketa merek penggunaan kata "Strong " antara Formula dengan Pepsodent.
2. Pendekatan: Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam

⁶ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, Tony Sitinjak, "Strategi Menaklukkan Pasar", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 1-2.

⁷ Rahmi Jened, "Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi", Prenadamedia, Jakarta, 2016, h. 180.

berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Metode Pengumpulan Bahan: Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Bahan: Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan bahan yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penyelesaian sengketa merek penggunaan kata “Strong” antara Formula dengan Pepsodent.

PEMBAHASAN

KASUS POSISI

Sebelum menganalisis putusan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan menentukan perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: Putusan Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Terlebih dahulu dijelaskan mengenai posisi (*a quo*) meliputi deskripsi terhadap para pihak, kronologi kasus, gugatannya, eksepsi, putusan hakim dan pertimbangan hakim.

Profil Hardwood Private Limited dan Orang Tua Group

Bahwa Hardwood Private Limited, yang diwakili oleh Direktur, Ng Chee Wooi Michael, berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Budi Maulana dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Maulana and Partners Law Firm, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 25 November 2020 dalam hal ini berposisi sebagai penggugat.

Hardwood Private Limited adalah perusahaan swasta Singapura yang dibatasi oleh saham dan didirikan pada 23 September 2004. Status operasi bisnis saat ini adalah perusahaan langsung. Kegiatan utama perusahaan ini adalah perdagangan grosir berbagai barang tanpa produk dominan. Modal disetor perusahaan adalah SGD 48.078.872. Itu dinamakan sebagai Hardwood Private Limited. Perusahaan UEN adalah 200412219D, terdaftar di ACRA pada 2008-09-12. Hardwood Private Limited merupakan induk dari salah satu perusahaan di Indonesia yang dikenal dengan nama Orang Tua Group.⁸ Orang Tua (selanjutnya disebut dengan OT) adalah perusahaan *consumer goods* yang memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari.

Berawal dari minuman kesehatan tradisional dengan bahan dan proses terstandar berkualitas tinggi, OT telah berkembang semakin modern tanpa meninggalkan nilai-nilai positif dan luhur yang dicetuskan oleh pendiri perusahaan. Beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Formula, Tango, Teh Gelas, MintZ, Blaster, Oops, dan Kiranti. Bahkan karena kualitasnya produk OT telah hadir di pasar internasional dan dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Dengan tetap fokus pada kebutuhan konsumen dan juga terus melakukan inovasi, OT telah meluncurkan produk-produk unggulan.⁹ OT telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memproduksi minuman kesehatan tradisional menjadi perusahaan besar yang menghadirkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari.

Awalnya pada tahun 1948, OT memulai perjalanannya di Indonesia melalui produk minuman kesehatan tradisional. Saat itu, penerimaan masyarakat terhadap produk ini sangat baik dan semakin meluas. Oleh karena itu, setelah memiliki pabrik pertama di Semarang, OT membangun pabrik keduanya di Jakarta. Kemudian pada 1984 seiring dengan perkembangan kebutuhan konsumen akan produk sehari-hari OT memutuskan untuk masuk ke bisnis *consumer goods* dengan berinvestasi pada pembangunan berbagai fasilitas produksi serta unit usaha baru. Pasta dan sikat gigi dengan merek Formula menjadi produk pertama yang diproduksi. Satu tahun kemudian, OT membentuk *holding company* dengan nama ADA, yang merupakan singkatan dari *Attention, Direction, and Action*.¹⁰ Di bawah bendera ADA, pengembangan usaha,

⁸ Admin OT, “Tentang OT”, <https://www.ot.id/company>, Online Diakses pada 6 Juni 2024 pukul 21.03.

⁹ *Ibid*, h. 5.

¹⁰ *Ibid*, h. 5.

diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitas produksi terus menjadi target yang berhasil dijalankan. Di tahun ini pula, OT menunjuk PT. Arta Boga Cemerlang sebagai distributor tunggal yang dipercaya untuk menangani dan menguasai jalur distribusi produk OT di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1995 ADA berganti nama menjadi Orang Tua. Merek OT yang kaya akan nilai historis ternyata telah mengakar pada masyarakat Indonesia sehingga hal ini menjadi satu keuntungan bagi perusahaan. Setelah berganti nama, bisnis berkembang dengan pesat.¹¹ Untuk itu, di tahun ini pula OT memutuskan untuk melakukan perubahan logo. Kemudian pada 2004 Logo Orang Tua (OT) kembali diperbaharui agar lebih mencerminkan OT sebagai perusahaan *consumer goods* yang dinamis, penuh semangat, berjiwa muda, dan menjadi kebanggaan bagi karyawannya.

Kini, bisnis OT semakin berkembang dengan penambahan unit usaha dan produk baru, yaitu makanan (wafer, biskuit, cokelat, permen, kacang, dan makanan penutup), minuman (teh siap minum dan minuman kesehatan), dan perawatan diri (perawatan gigi dan mulut, rambut, dan pisau cukur).

Profil PT. Unilever Indonesia Tbk

Bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk., yang diwakili oleh Para Direktur, Sancoyo Antarikso dan Willy Saelan, berkedudukan di Graha Unilever, Jalan BSD Boulevard Barat Green Office Park, Kavling 3, BSD City, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, berkantor di Pacific Century Place, Lantai 35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020. Dalam kasus ini bertindak sebagai Tergugat.

PT. Unilever Indonesia, Tbk. adalah salah satu perusahaan di bidang *Fast Moving Consumer Goods (FMCG)* yang telah hadir sejak 1933. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama "*Lever's Zeepfabrieken N.V.*" yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara.¹² Akta ini disetujui oleh Jenderal Geoual van NederlaschIndie berdasarkan surat Nomor: 14 pada 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie Batavia Nomor: 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam *Javasche Courant* pada 9 Januari 1934, tambahan Nomor: 3.

Pada 22 Juli 1980 perusahaan ini berganti nama menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan akta Nomor: 171 dari Notaris Ny. Kartini Muljadi S.H. Pada 30 Juni 1997 perusahaan ini mengubah namanya kembali menjadi "PT. Unilever Indonesia, Tbk." dengan akta Nomor: 92 Notaris Mudofir Hadi, S.H. yang kemudian akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan Nomor: C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan Nomor: 39. Kemudian pada 22 November 2000 Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT. Anugrah Indah Pelangi, untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT. Anugrah Lever (PT. AL) yang bergerak di bidang *manufaktur*.¹³ Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Unilever Indonesia berkantor pusat di Tangerang, juga memiliki sembilan pabrik yang berada di area Industri Jababeka, Cikarang dan Rungkut, Surabaya.

Kesembilan pabrik tersebut serta produk-produk milik Unilever Indonesia telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini Unilever Indonesia telah memiliki lebih dari 40 (empat puluh) *brand* yang terbagi dalam 2 (dua) segmen usaha, yaitu *Home & Personal Care* dan *Foods & Refreshment* menghasilkan berbagai produk seperti Lifeboy, Rinso, Pepsodent, Bango, Sariwangi, Wall's, dan sebagainya.

Kronologi Kasus

Tentang duduk perkara, permasalahan ini bermula ketika Hardwood Private Limited yang diwakili oleh Ng Chee Wooi Michael selaku direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Insan Budi Maulana, Ananda Ramadhan Maulana, Rizkyamanda Rani, Arya Wirawan, Andhika Putera selaku Kuasa Hukum mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek "Strong" Kelas 3, Daftar Nomor: IDM000258478 terhadap PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang dihadiri oleh Wiku Anindito, S.H. sebagai Kuasa Hukum dari pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. Pelanggaran merek tersebut berupa penggunaan merek "Strong" pada merek "Pepsodent Strong 12 Jam" yang memiliki persamaan dengan merek "Strong" milik Hardwood Private Limited. Merek milik Hardwood Private Limited dan Unilever Indonesia berada pada kelas yang sama, yaitu kelas 3, namun yang membedakan adalah merek "Strong" milik Hardwood Private Limited telah terdaftar sejak

¹¹ Companies sg, "Hardwood Private Limited", <https://www.companies.sg/business/200412219D/HARWOOD-PRIVATE-LIMITED>, Online diakses pada 6 Juni 2024 pukul 21.11.

¹² Admin Uniliver, "Tentang Uniliver Indonesia", <https://www.unilever.co.id/our-company/tentang-unilever-indonesia/>, Online diakses pada 6 Juni 2024 pukul 21.20.

¹³ *Ibid*, h. 10.

tahun 2008 sedangkan merek “Pepsodent Strong 12 Jam” milik Unilever Indonesia telah terdaftar sejak tahun 2019.

Dalam posita, Hardwood Private Limited menguraikan mengenai fakta bahwa Hardwood Private Limited merupakan Pemilik Merek “Strong”, Kelas 3, Daftar Nomor: IDM000258478 sejak 2008 dan telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan pendaftaran merek “Strong” dengan varian “Formula Strong” sejak 2008, “Strong Protector” sejak 2012, “Formula Strong Herbal” sejak 2019, “Formula Strong Protection” sejak 2020, dan “Strong Protection” sejak 2020. Hardwood Private Limited juga menyatakan bahwa merek “Strong” dan 4 (empat) varian merek lainnya merupakan merek terkenal di wilayah Indonesia.

Dalam proses persidangan hakim tidak boleh memutus perkara sebelum nyata baginya suatu kebenaran yang disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :¹⁴

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal;
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan; dan
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus di pertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menari kesimpulan terbukti atau tidaknya dan dapat dikabul atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Berdasarkan bukti yang disampaikan, sejak tahun 2019 PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk pasta gigi yang mencantumkan merek “Strong” pada merek “Pepsodent Strong 12 Jam” yang serupa dengan merek “Strong” milik Hardwood Private Limited di wilayah Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin Hardwood Private Limited sebagai pemilik resmi dan Hardwood Private Limited juga telah memperingatkan PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk menghentikan penggunaan merek “Strong” namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan sampai saat ini masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek “Strong”. Hardwood Private Limited juga telah menderita kerugian sejumlah Rp. 108.040.382.324,- (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp.

33.040.382.324,- (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Kemudian PT. Unilever Indonesia, Tbk. memberikan jawaban yang menyatakan bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk. merupakan anak perusahaan Unilever N.V. yang bergerak di bidang produk konsumen yang berpusat di Belanda dan telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk termasuk merek “Pepsodent” dan dijual di berbagai Negara termasuk di Indonesia. Merek “Pepsodent” didaftarkan oleh Unilever N.V. di kelas 3 dan 21 di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, termasuk merek “Pepsodent Strong 12 Jam” dan Unilever N.V. telah memberikan hak lisensi kepada PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk menggunakan merek-merek “Pepsodent”. Selanjutnya PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa pihaknya menggunakan merek “Pepsodent Strong 12 Jam” dengan itikad baik, tanpa maksud meniru, menjiplak, ataupun mengikuti merek milik pihak lain. PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga menyatakan keberatan terhadap pernyataan Hardwood Private Limited yang menyatakan bahwa merek “Pepsodent Strong 12 Jam” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Strong” milik Hardwood Private Limited.

Kemudian PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi yang diajukan dalam gugatan mengada-ada dan tidak didasari alasan yang jelas karena hal tersebut didasarkan pada kehilangan proyeksi keuntungan yang dapat diraih pada tahun 2019, serta permohonan provisi yang diajukan juga mengada-ada karena sudah menyangkut pokok perkara sebab syarat formil tuntutan provisi adalah tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara.

Kemudian dalam sidang pembuktian, pihak Hardwood Private Limited mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang bermeterai serta keterangan satu orang saksi dan satu orang ahli. Dan pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang bermeterai dan satu orang ahli. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited seluruhnya, menghukum Unilever Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada Hardwood Private Limited sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menghukum Unilever Indonesia untuk membayar biaya perkara.

¹⁴ Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 45.

Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan : “Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.” Selanjutnya PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang diwakili oleh Sancoyo Antarikso dan Willy Saelan selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H. dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum mengajukan permohonan kasasi terhadap Hardwood Private Limited. Dalam Permohonannya, pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. meminta agar menerima memori kasasi yang diajukannya dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. Majelis hakim memberikan putusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi PT. Unilever Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020. Selanjutnya atas putusan tersebut pihak Hardwood Private Limited, yang diwakili oleh Ng Chee Wooi Michael selaku Direktur, berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02 Singapore 68898, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Dwipa Sandjaja, S.H., M.H., dan kawan-kawan mengajukan upaya Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 dan memperoleh hasil yaitu majelis hakim Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hardwood Private Limited, tersebut.

Gugatan Hardwood Private Limited

Bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan pasta gigi yang menggunakan Merek “Strong” yang serupa dengan Merek “Strong” milik Penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan seluruh produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “Strong” yang serupa dengan Merek “Strong” milik Penggugat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “Strong“, Daftar Nomor: IDM000258478, kelas 3 milik Penggugat adalah

merek terkenal di Negara Republik Indonesia;

3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “Strong” serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ‘Strong’, Daftar Nomor: IDM000258478, kelas 3, milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Merek “Strong”, Daftar Nomor: IDM000258478, kelas 3, milik Penggugat, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), dengan perincian kerugian materiil sejumlah Rp 33.040.382.324,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi PT. Unilever Indonesia, Tbk

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah prematur;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak; dan
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “Strong ” Daftar Nomor: IDM000258478, kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “Strong” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “Strong”, Daftar Nomor: IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek

“Strong”, Daftar Nomor: IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Dalam eksepsi, PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan Hardwood Private Limited prematur karena Hardwood Private Limited secara sadar mengaburkan merek utama yang digunakan sebagai unsur dominan, yaitu “Formula”. PT. Unilever Indonesia, Tbk. tidak membenarkan pernyataan mengenai penggunaan merek “Strong” pada merek “Pepsodent Strong 12 Jam” karena faktanya merek yang digunakan adalah “Pepsodent” bukan merek “Strong”, hal tersebut membuat dasar gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan dengan ketidakjelasan pada masing-masing tuduhan tidak sejalan dengan persyaratan formalitas suatu gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan *prematur*. Bahwa Eksepsi merupakan istilah bagi tangkisan terhadap formalitas gugatan.¹⁵ Eksepsi dalam hukum acara perdata merupakan tangkisan yang ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi diajukan baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat.

Pengajuan eksepsi adalah bersamaan dengan jawaban, yaitu setelah agenda pembacaan gugatan.¹⁶ Akibat diterimanya eksepsi adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dapat diajukan upaya hukum banding atau diajukan lagi dengan gugatan baru. Eksepsi kewenangan/kompetensi *Relatif* diajukan apabila domisili pengadilan tempat diajukannya gugatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Pasal 118 HIR telah mengatur bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan negeri wilayah hukum tergugat atau salah satu tergugat, sedangkan dalam perkara tersebut seluruh tergugat tinggal di Semarang namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga gugatan menyalahi kompetensi *relatif*.

Pertimbangan Hukum

Bahwa hakim pada tingkat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hardwood Private Limited

sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menyampaikan beberapa pertimbangan hukum yaitu : Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa kata Strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti “kuat” atau merupakan kata keterangan;
2. Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum bahwa kata “Strong” yang ada pada merek Tergugat adalah kata keterangan pada merek Pepsodent milik Tergugat;
3. Bahwa kata “Strong” tersebut tidak berdiri sendiri, oleh karena itu bukan merupakan pelanggaran merek; dan
4. Bahwa merek Pepsodent milik Tergugat dengan menggunakan kata “Strong”, telah terdaftar pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor:

dan Putusan Pengadilan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 418.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁵ M, Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

Pendaftaran DID2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor: Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3, dimana merek terdaftar dihitung sejak *filing date*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hardwood Private Limited tidak beralasan, sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hakim sebagai pemutus dalam suatu perkara yang dilaksanakan secara litigasi memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang mendalam dan ilmiah yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum. selain itu, pertimbangan hakim sangat bermanfaat bagi para pihak, oleh karena itu hakim harus benar-benar mempertimbangkan puutusnya dengan didasarkan pada fakta, pengetahuan dengan ketelitian, jika pertimbangan hakim tidak baik, tidak teliti, tidak cermat, putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai tingkatannya.

Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara perlu adanya alat bukti yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara.¹⁷ Pembuktian sangat penting dalam proses persidangan yaitu hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan, alat bukti sangat menentukan putusan hakim karena alat bukti merupakan fakta yang cukup mendukung suatu perbuatan seorang baik dalam perdata maupun pidana. Pembuktian dalam persidangan memiliki tujuan agar seorang hakim memperoleh kepastian atas suatu peristiwa atau suatu kenyataan dalam suatu perkara. Hakim harus memeriksa perkara dengan baik dan teliti dengan didasarkan pada ketentuan norma, peraturan perundang-undangan dan tentunya didasarkan pada

pengetahuan dan kebijaksanaan dari hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Oleh karena itu pengetahuan hakim menjadi sangat penting karena setiap keputusan yang dibuat hakim berdampak pada penegakan hukum, keadilan, dan kehidupan masyarakat.

Analisis Kasus

Dalam amar putusan perkara Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 yang diputuskan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa kata “Strong” bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti “kuat” atau merupakan kata keterangan;
2. Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum bahwa kata “Strong” yang ada pada merek Tergugat adalah kata keterangan pada merek Pepsodent milik Tergugat;
3. Bahwa kata “Strong” tersebut tidak berdiri sendiri, oleh karena itu bukan merupakan pelanggaran merek; dan
4. Bahwa merek Pepsodent milik Tergugat dengan menggunakan kata “Strong”, telah terdaftar pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor: Pendaftaran DID2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor: Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3, dimana merek terdaftar dihitung sejak *filing date*.

Bahwa pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hardwood Private Limited tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Bahwa berdasarkan analisis penulis pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk atas putusan peninjauan tersebut secara sah boleh

¹⁷ Qorie Claudi Achmad, “Penyelesaian Sengketa Merek “Strong” Dalam Perspektif Prinsip Konstitutif”,

memakai kata Strong yang terdapat pada Pepsodent Strong .

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa kata “Strong” tersebut memang merupakan kata terjemahan dari Bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang memiliki makna kuat dan merupakan kata sifat.¹⁸ Dan jika ditinjau lebih lanjut kata tersebut merupakan nama umum dan hal tersebut merupakan suatu penamaan yang jika dikaitkan dengan produk pasta gigi maka akan menarik konsumen untuk menggunakan produk tersebut sehingga membuat gigi konsumen menjadi kuat. Kata *Strong* pada merek “Strong” yang dikategorikan sebagai kata umum tersebut juga tetap dapat didaftarkan sebagai merek apabila memenuhi klasifikasi suatu merek dapat dikatakan mengandung kata umum, di antaranya pertama, apabila kata umum tersebut diikuti oleh unsur merek lainnya. *Kedua*, tidak mencerminkan jenis barang yang dimohonkannya, sebagai contoh merek “Apple” yang merupakan kata umum, dalam hal ini adalah nama buah, namun didaftarkan pada kelas 15 (lima belas) dengan jenis barang berupa alat musik listrik dan elektronik, alat musik yang diadaptasikan untuk sekuen/rangkaian sistem terprogram, dan sebagainya dengan produk berupa *handphone*, laptop, dan komputer.

Dalam perkara ini, sudah benar bahwa Penggugat selaku pemilik resmi dari merek “Strong” sebagai terdaftar pertama mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat menggunakan merek “Strong” milik Penggugat secara tanpa hak pada merek “Pepsodent Strong 12 Jam” dan merek tersebut merupakan barang dan/atau jasa sejenis berupa pasta gigi dan berada pada daftar kelas yang sama, yaitu pada Kelas 3 dimana kelas tersebut merupakan kelas untuk klasifikasi jenis barang berupa pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.

Menurut penulis, dalam putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali tersebut telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak sebagai pemilik dari masing-masing mereknya, sebab kedua merek tersebut telah terdaftar sebagai merek secara resmi. Dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku, maka putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap hak atas merek milik para pihak yang berperkara.

¹⁸ Viona Talitha Syafira, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek”, Jurnal Suara Hukum Vol 3 N. 1, Universitas Indonesia, 2021, h. 87.

¹⁹ Shafa Bakadam, Rr. Aline Gratika Nugrahani, “Terdaftar Kata Umum ‘Ajaib’ Sebagai Merek Pada Daftar Umum Merek”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No.2, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

PEMBAHASAN

Penggunaan Kata “Strong” Yang Merupakan Kata Umum Berbahasa Asing Untuk Didaftarkan Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menentukan bahwa suatu nama umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Sebuah merek terdaftar yang merupakan suatu nama umum atau kata milik umum akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Merek adalah suatu monopoli yang disahkan menurut hukum (*Legalized Monopoly*) namun terdapat nama atau tanda yang tidak dapat dimonopoli, termasuk juga nama atau tanda yang merupakan milik umum.¹⁹ Suatu merek yang bersifat umum serta menjadi milik umum tak dapat dipakai sebagai merek. Sebagai contoh, dalam hal ini misalnya terhadap tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, pada umumnya tanda tersebut dikenal sebagai suatu tanda bahaya.

Tanda seperti itu merupakan tanda yang bersifat umum dan merupakan tanda umum maka sudah sepantasnya hal tersebut tidak dapat dipergunakan hanya oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan serta keperluan pribadi secara sepihak. Tanda-tanda yang demikian harus dipergunakan secara bebas dalam kehidupan masyarakat untuk kepentingan umum. Sehingga dengan hal tersebut tanda-tanda yang demikian tak bisa dipergunakan sebagai merek.²⁰ Merek yang memakai istilah kata umum (*generic term*) merupakan tanda-tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Istilah kata umum (*generic term*) diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan produk.²¹ Pada kata ini merujuk tes pemahaman konsumen atas kata tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”. Pada penjelasan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memuat indikator dan parameter lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta tidak memberikan batasan-batasan atau unsur-unsur terhadap merek yang dapat

Universitas Trisakti, Jakarta, 2022, h. 755.

²⁰ Rifai, Tomy Pasca. “Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 4, Jakarta, 2016, h. 200.

²¹ *Ibid.*

diklasifikasikan sebagai suatu kata umum.

Pengertian “nama” di tabel menunjukkan bahwa pengertian “nama” lebih bersifat *objektif*, yang mana dalam KBBI menyebutkan contoh berupa tempat, barang binatang dan sebagainya. Sedangkan “umum” dalam KBBI disebutkan bahwa memiliki sifat yang luas cakupannya atau *komprehensif*.²² Selanjutnya adalah pengertian mengenai kata umum, peneliti juga menguraikan menjadi dua kata yaitu “kata” dan “umum”. Pengertian “kata” di tabel menunjukkan bahwa pengertian “kata” lebih bersifat deskriptif, yang mana dalam KBBI menyebutkan “perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran”. Namun dalam hal ini hakim dapat menggunakan metode interpretasi sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara yang sedang dilakukan. Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum tanpa adanya bahasa.

Hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Menurut Bruggink, Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara.²³ Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana dapat mengetahui sengketa hukum (*legal-disputes*) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan). Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.²⁴ Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’

Dari sini arti atau makna ketententuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat era pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis. Apabila diimplementasikan dalam lingkungan peradilan sebagai contoh pada kasus yang peneliti teliti yaitu mengenai eksistensi kata umum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis, maka hakim dapat menerapkan implementasi gramatikal tersebut dengan menafsirkan makna “nama umum” seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi “kata umum”, sehingga dapat disimpulkan bahwa merek “Strong ” merupakan merek yang tidak bisa didaftarkan di pendaftaran merek Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang.

Sama halnya dengan pendapat Edward O.S Hiariej mengenai kasus mengenai pidato mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama dengan menyatakan kesengajaan dan niat.²⁵ Niat ini adalah sesuatu yang lebih mendalam dari kesengajaan. Perbuatan sengaja dapat dinilai dengan adanya perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadarannya, sedangkan niat tidak mudah dibuktikan. Sebagai contoh lain adalah istilah “menggelapkan” yang ada pada Pasal 41 KUHP adakalanya ditafsirkan sebagai “menghilangkan”.²⁶ Dalam merek dikenal dengan istilah merek generik dan merek deskriptif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya tidak mengatur tentang apa itu merek deskriptif, namun mengatur merek generik tetapi belum detail sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”.

Merek-merek yang ada di atas merupakan merek yang telah mendapatkan perlindungan hukum karena telah didaftarkan oleh pemiliknya. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan memenuhi kriteria dan persyaratan undang-undang sebagai wujud pembenaran dan pengakuan atas HKI yang dimiliki seseorang dengan dibuktikan adanya sertifikat pendaftaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sejatinya menganut perlindungan dengan sistem konstitutif (*first to file*) artinya HKI yang dimiliki seseorang (merek) hanya dapat diakui dan dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apabila

²² KBBI, “Kata Dasar Umum”, <https://kbbi.web.id/umum>, Online diakses pada 7 Juni 2024 pukul 01.25.

²³ Zelda Fahma Putri, “Analisis Penggunaan Kata Umum Berbahasa Asing Sebagai Merek Dagang Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia”, Jurnal Novum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2020, h. 11.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nee. “4 Poin Pandangan Profesor Hukum Pidana Dalam Sidang Ahok.” *HUKUM Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-pandangan-profesor-hukum-pidana-dalam-sidang-ahok-1t58c9380e24d4e>, Online diakses pada 7 Juni 2024 pukul 01.47.

²⁶ Hery Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek”, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, h. 50.

didaftarkan.²⁷ Konsekuensi yuridis dari pendaftaran suatu merek tersebut adalah menimbulkan suatu hak eksklusif bagi pemilik merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lazim disebut dengan hak atas merek. Konsep hukum mengenai hak atas merek dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Kaitannya dengan sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filling*" bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Maka pendaftaran merek tersebut sudah jelas berimplikasi menciptakan dan melahirkan suatu hak atas merek yang mutlak oleh pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya ke lembaga negara yang mempunyai otoritas dan kewenangan administratif mengenai pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pokok permasalahannya adalah penggunaan kata umum berbahasa asing dalam merek. Pada dasarnya di Indonesia, penggunaan kata asing sebagai merek banyak dijumpai. Hal tersebut sama halnya dengan kasus yang diteliti oleh peneliti mengenai merek yang hanya berupa satu kata asing yaitu merek "Strong". Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan penjelasannya, maka kata "Strong" tidak dapat memenuhi unsur Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pada dasarnya kata "Strong" bukanlah kata umum karena Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan lebih memiliki makna "Kuat" karena lebih pada kata serapan asing. Namun kembali lagi pada Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan ditinjau konsep hukum merek, maka kata "Strong" tidak dapat dimonopoli oleh siapapun, sehingga kata "Strong" tidak dapat didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia. Kalaupun kemudian kata "Strong" didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia, diperlukan adanya pembeda lewat etiket merek, dengan kombinasi desain atau kombinasi warna sehingga dapat didaftarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia untuk dapat memperoleh perlindungan merek.

Penyelesaian Sengketa Merek Antara "Formula Strong" Melawan "Pepsodent Strong" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penyelesaian perkara sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu melalui lembaga peradilan dan nonlitigasi yaitu sistem penyelesaian di luar lembaga peradilan.²⁸ Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dilakukan melalui pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada dalam yurisdiksi umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke hadapannya di bidang perniagaan termasuk di dalamnya perkara-perkara di bidang kekayaan intelektual di antaranya desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, hak cipta, dan merek. Terdapat pengecualian terhadap perlindungan rahasia dagang dan *varietas* tanaman, penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Penyelesaian perkara sengketa dengan cara nonlitigasi dilakukan di luar lembaga peradilan, seperti dengan cara *arbitrase*, *konsultasi*, *negosiasi*, *mediasi*, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, *negosiasi*, *mediasi*, *konsiliasi*, atau penilaian ahli".

Penyelesaian perkara di bidang merek dapat dilakukan secara perdata maupun pidana. Apabila penyelesaian perkara secara perdata, maka dapat melalui gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau pemegang lisensi merek terdaftar terhadap pihak lain ke Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima *Lisensi* Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya unuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau

²⁷ Masnun, Muhammad Ali, "*Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)*", Jurnal SASI Vol 27 No.4, Universitas

Pattimura, Ambon, 2021, h. 150.

²⁸ Harjono, dkk., "*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Intelektual*", Setara Press, Malang, 2019, h. 4.

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan; dan
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Tata cara pengajuan gugatan dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu “gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat”. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara merek dengan kewenangan relatif sesuai dengan tempat tinggal atau domisili dari tergugat. Apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, maka gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Langkah selanjutnya yakni panitera mendaftarkan gugatan tersebut dan menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan kepada para pihak oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik yang sedang dalam proses maupun yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Upaya hukum tersebut sebagai reaksi subyek hukum atau tanggapan atas suatu perkara yang telah diputuskan tingkat pertama dan atau dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan pada pengadilan tingkat pertama.²⁹ Dalam perkara pelanggaran hak kekayaan intelektual, hanya terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang menyatakan keberatan, yaitu upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain penyelesaian perkara secara perdata, dapat pula dilakukan secara pidana sesuai dengan pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 103 dijelaskan mengenai penyelesaian perkara secara pidana hanya dapat dilakukan jika pemilik merek terdaftar melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebab tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

Penyelesaian perkara merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana dapat dilakukan dengan melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Sedangkan secara perdata dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Terdapat 3 (tiga) jenis gugatan yang dapat diajukan sebagai langkah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu gugatan ganti rugi, gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek.³⁰

Gugatan ganti rugi merupakan gugatan atas adanya pemakaian merek secara tanpa hak yang digunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya gugatan penghapusan merek merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa terdapat merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal terdaftar atau sejak tanggal terakhir produksi maupun atas prakarsa Menteri. Kemudian berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis gugatan pembatalan merek merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga ke Pengadilan Niaga.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian perkara merek “Strong” PT. Hardwood Private Limited antara dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dilakukan secara perdata yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, hal tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan : “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang

²⁹ V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, h. 267.

³⁰ Rahmi Jened, “*Hukum Merek Trademark Law*”, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 99.

dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut". Berdasarkan kasus tersebut lisensi merek dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pertimbangan majelis hakim dalam menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh *Hardwood Private Limited* adalah bahwa: a. kata "Strong" bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti "kuat" atau merupakan kata keterangan; b. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama didasarkan pada fakta hukum bahwa kata "Strong" yang ada pada merek Tergugat adalah kata keterangan pada merek Pepsodent milik Tergugat; c. Bahwa kata "Strong" tersebut tidak berdiri sendiri, oleh karena itu bukan merupakan pelanggaran merek; dan d. Bahwa merek Pepsodent milik Tergugat dengan menggunakan kata "Strong", telah terdaftar pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor: Pendaftaran DID2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor: Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3, dimana merek terdaftar dihitung sejak *filing date*. dimana kelas tersebut merupakan kelas untuk klasifikasi jenis barang berupa pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis. Menurut penulis, dalam putusan dalam tingkat Peninjauan Kembali tersebut telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak sebagai pemilik dari masing-masing mereknya, sebab kedua merek tersebut telah terdaftar sebagai merek secara resmi. Dan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku, maka putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap hak atas merek milik para pihak yang berperkara.

Saran

1. Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap merek, maka diharapkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan menambahkan beberapa pasal penjelasan terkait penyelesaian perkara merek. Agar pengusaha tidak saling gugat menggugat ke pengadilan niaga dalam kasus sengketa merek ini. Bagi pihak yang kalah dalam kasus sengketa merek ini, hendaknya dapat mengakui kekalahan dan melaksanakan putusan pengadilan, demi menghormati persidangan itu sendiri. Sehingga ketika ada sengketa hal itu tidak menjadi berlarut-larut lama. Dan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, hendaknya dalam melakukan pemeriksaan administrasi pendaftaran merek dilakukan dengan lebih cermat dan teliti

untuk melihat apakah ada persamaan antara merek yang satu dan lainnya ketika didaftarkan.

2. Untuk menghindari semakin meningkatnya pelanggaran terhadap merek yang telah terdaftar, maka diharapkan ke depannya majelis hakim memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan, diharapkan majelis hakim dalam menangani perkara merek dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan lebih meningkatkan kualitas pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan proses pendaftaran merek agar dapat melindungi hak atas merek yang telah terdaftar terlebih dahulu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta. ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad, "Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Arto, Mukti, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Perlindungan Merek di Indonesia", Dirjen IKM Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Durianto, Darmadi, Sugiarto, Tony Sitinjak, “*Strategi Menaklukan Pasar*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Harahap, M, Yahya, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya, “*Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harjono, dkk., “*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Intelektual*”, Setara Press, Malang, 2019
- Jened, Rahmi, “*Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*”, Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Jened, Rahmi, “*Hukum Merek Trademark Law*”, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Jurnal

- Achmad, Qorie Claudi, “*Penyelesaian Sengketa Merek “Strong” Dalam Perspektif Prinsip Konstitutif*”, Jurnal Karimah, Volume 3 Nomor 1, Universitas Djuanda, Bogor, 2024.
- Ali, Masnun, Muhammad, “*Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-Hki/2020)*”, Jurnal SASI Vol 27 No.4, Universitas Pattimura, Ambon, 2021.
- Bakadam, Shafa, Rr. Aline Gratika Nugrahani, “*Terdaftarnya Kata Umum ‘Ajaib’ Sebagai Merek Pada Daftar Umum Merek*”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No.2, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 2022.
- Firmansyah, Hery, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*”, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013
- Putri, Zeldi Fahma, “*Analisis Penggunaan Kata Umum Berbahasa Asing Sebagai Merek Dagang Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia*”, Jurnal Novum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2020.
- Rifai, Tomy Pasca. “*Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 4, Jakarta, 2016.
- Syafira, Viona Talitha, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek*”, Jurnal Suara Hukum Vol 3 N. 1, Universitas Indonesia, 2021.

Media Internet

- Admin OT, “*Tentang OT*”, <https://www.ot.id/company>, Online Diakses pada 6 Juni 2024 pukul 21.03.

- Admin Uniliver, “*Tentang Uniliver Indonesia*”, <https://www.unilever.co.id/our-company/tentang-unilever-indonesia/>, Online diakses pada 6 Juni 2024 pukul 21.20.
- Companies sg, “*Hardwood Private Limited*”, <https://www.companies.sg/business/200412219D/HARDWOOD-PRIVATE-LIMITED>, Online diakses pada 6 Juni 2024 pukul 21.11.
- KBBI, “*Kata Dasar Umum*”, <https://kbbi.web.id/umum>, Online diakses pada 7 Juni 2024 pukul 01.25.
- Nee. “*4 Poin Pandangan Profesor Hukum Pidana Dalam Sidang Ahok.*” *HUKUM Online.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-pandangan-profesor-hukum-pidana-dalam-sidang-ahok-lt58c9380e24d4e>, Online diakses pada 7 Juni 2024 pukul 01.47.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengesahan *nice agreement concerning the international classification of goods and service for the purpose of the regristration of marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang Dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek).

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021; dan
Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.