

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK “STRONG” DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KONSTITUTIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021)

Qorie Claudi Achmad¹, Nurwati², Dadang Suprijatna³.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda, claudia.achmad@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda, dadang.suprijana.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Merek adalah salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yang berfungsi sebagai tanda untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan merek di Indonesia mengacu pada prinsip konstitutif. Dan salah satu perlindungan merek yang terdapat pada Undang-Undang Merek adalah perlindungan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Oleh karna itu hal ini berkaitan dengan kasus sengketa merek *Strong*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian prinsip konstitutif dalam Kasus Sengketa Merek *Strong* dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus sengketa merek *Strong*. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu konsep hukum yang dikaji dari norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Prinsip konstitutif berlaku pada perlindungan merek, maka merek “Strong” milik *Hardwood Private Limited* tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan secara hukum. Unilever Indonesia, Tbk. Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Hardwood Private Limited* dan dengan fakta bahwa *Hardwood Private Limited* lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek “Strong” pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia bertentangan dengan prinsip konstitutif yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus sengketa merek *Strong* ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek ini, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pandangan, pendapat dan penerapan hukum yang berbeda. Pada tingkat pertama Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh *Hardwood Private Limited* seluruhnya, sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan putusan pada tingkat pertama.

Kata Kunci: Merek, Prinsip Konstitutif, Sengketa Merek

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual adalah karya yang seorang manusia yang lahir dari kemampuan sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang merupakan anugerah tuhan yang wajib dilindungi. Kemampuan seorang manusia lahir dari daya, rasa yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. (Nurwati, 2022). hak kekayaan intelektual merupakan hak yang harus dilindungi karena merupakan hak seseorang yang lahir kemampuannya sehingga melahirkan karya yang bernilai dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga karya tersebut harus dilindungi (Rahman et al., 2020)

Hak kekayaan intelektual terus berkembang, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lain, perkembangan tersebut terjadi dalam bidang seni, budaya dan ekonomi. Sampai saat ini perkembangan tersebut terus melaju sehingga perlu adanya pengaturan yang dapat menjawab perkembangan tersebut, salah satu perkembangannya adalah merek, khususnya mengenai merek dagang. (Manik, 2020)

Merek memiliki nilai ekonomis yang sungguh luar biasa. Jika merek suatu produk sudah dikenal luas oleh masyarakat, maka nilai jual merek tersebut akan semakin tinggi, sehingga setiap perusahaan terus berupaya agar merek produk mereka bisa dikenal luas dan laku dalam masyarakat.

Di Indonesia, merek harus didaftarkan pada lembaga dibentuk negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini tentunya agar perusahaan memiliki hak atas mereka tersebut, jika suatu merek tidak didaftarkan pada lembaga tersebut maka tidak ada pengakuan terhadap merek atau kepemilikan hak atas merek tidak dapat diberikan. Oleh karena itu pendaftaran merek sangat penting untuk memperoleh hak atas merek.

Dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual perusahaan yang mendaftarkan merek akan memperoleh hak eksklusif atas merek yang didaftarkan, sehingga perusahaan lain yang mengklaim merek itu milik mereka tidak dapat diakui.

Namun pada kenyataannya dalam satu kasus terdapat kepemilikan ganda atas merek tertentu yaitu merek *stroong*, merek *strong* yang disengketakan oleh *Harwood Private Limited* dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk. *Harwood Private Limited* mengklaim bahwa merek tersebut merupakan merek perusahaan mereka, karena sudah memiliki sertifikat hak atas merek tersebut.

Namun PT. Unilever Indonesia Tbk memproduksi pasta gigi dengan merek yang sama, dan mengedarkan dan memasarkan di pasaran. Hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak merek yang dimiliki oleh *Harwood Private Limited*, sehingga melaporkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam sengeta tersebut PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa *Harwood Private Limited* yang berhak atas merek tersebut, sehingga memutuskannya dalam putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 18/10/2020.

Putun tersebut kemudian setelah diajukan pada tingkat kasasi dan putusan PN tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pembatalan putusan tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum yaitu batalnya putusan PN yang dilakukan melalui proses persidangan yang sah dengan proses yang benar, tetapi kemudian dibatalkan begitu saja. Dan pada akhirnya MA memutuskan bahwa merek tersebut dimiliki oleh kedua pihak.

Hal ini menimbulkan persoalan hukum baru karena Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip konstitutif tidak memberikan hak merek pada dua perusahaan hanya satu perusahaan yang berhak atas suatu merek.

Masalah lain yang muncul ialah ketidakpastian hukum atas hak merek di negara Indonesia yaitu dua perusahaan boleh memiliki satu merek yang sama. Sementara dalam negara hukum tidak boleh ada ketidakpastian atas suatu persoalan hukum.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengkaji secara ilmiah dari aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada tingkat kasasi dalam membatalkan putusan PN Jakarta

Pusat tersebut. Alasan hukum apa yang melatarbelakangi pertimbangan hakim MA dalam membatalkan putusan PN Jakarta Pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma, pendapat, peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim atau yurisprudensi. (Martyin Roestamy, dkk, 2020)

Pada penelitian peneliti melakukan penelitian terhadap putusan hakim atas perkara merek strong yang disengketakan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. *Harwood Private Limited* yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *incract*.

Peneliti melakukan kajian terhadap putusan hakim yang terfokus pada pertimbangan hakim, apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan pendekatan pendapat ahli, teori, dan norma hukum yang berlaku dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Konstitutif dalam Kasus Sengketa Merek “Strong”

Prinsip konstitutif (*first to file*) dalam pemberian hak pada suatu merek berlaku dalam hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Prinsip konstitutif sendiri memiliki arti apabila pemilik suatu merek melakukan pendaftaran mereknya terlebih dahulu, maka merek tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan sistem tersebut, maka pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada lembaga DJKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya, serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek yang sah, sehingga hak eksklusif di dalam suatu merek dapat diperoleh.

Salah satu bentuk dari hak eksklusif tersebut adalah berupa hak ekonomis yang bisa didapatkan oleh pemilik merek yang sah, yang diperoleh melalui proses

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Nurwati dan Adi Juardi, 2018) Terkait perlindungan atas hak merek yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran suatu merek harus benar-benar dianggap serius oleh berbagai pihak, karena pendaftaran merupakan tahap awal dari berbagai kemungkinan.

Jika dilihat dari permasalahan sengketa merek "*Strong*" ini, maka kedua merek tersebut telah mendapatkan perlindungan, karna kedua merek tersebut sudah sama-sama terdaftar di DJKI. Hal ini dibuktikan bahwa merek "*Strong*" milik *Hardwood Private Limited* sudah terdaftar pada pangkalan data kekayaan intelektual milik DJKI dan telah memiliki perlindungan hak atas mereknya sejak 9 Juli 2008. Selain itu, merek "*Pepsodent Strong 12 Jam*" milik PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga sudah terdaftar pada pangkalan data kekayaan intelektual milik DJKI dan telah memiliki perlindungan atas hak merek sejak 25 September 2019.

Menurut Rahmi Janed pendaftaran merek junior yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek senior harus ditolak DJKI.(Rahmi Janed, 2015) Jadi merek yang harus dihapus adalah merek yang didaftarkan paling akhir. Berdasarkan data yang penulis tampilkan pada bab sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa merek *Hardwood Private Limited* lah yang lebih dahulu didaftarkan dan menjadikan *Hardwood Private Limited* sebagai merek senior.

Hak atas merek "*Strong*" milik *Hardwood Private Limited* pada sengketa merek ini telah dilindungi pada putusan di tingkat pertama dengan amar putusan yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat seluruhnya. Menurut penulis, hal ini bermakna bahwa majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama melindungi hak atas merek "*Strong*" milik *Hardwood Private Limited* sebagai merek yang terdaftar pertama.

Kemudian hak atas merek "*Strong*" pada *Pepsodent Strong 12 Jam* milik PT. Unilever Indonesia, Tbk. pada sengketa merek ini dilindungi pada putusan di tingkat kasasi dengan amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi

yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Dan menurut penulis, hal ini bermakna bahwa majelis hakim agung pada Mahkamah Agung melindungi hak atas merek “*Strong*” pada Pepsodent *Strong* 12 Jam sebagai merek yang juga telah terdaftar.

Apabila ditinjau lebih lanjut perihal prinsip konstitutif yang berlaku pada perlindungan merek, maka merek “*Strong*” milik *Hardwood Private Limited* tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan secara hukum. Sebab, merek “*Strong*” tersebut merupakan merek yang sudah didaftar terlebih dahulu dibanding merek Pepsodent *Strong* 12 Jam milik PT. Unilever Indonesia, Tbk.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat 2 bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. (Phillipus M. Hadjon, 1997) Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Hardwood Private Limited* dan dengan fakta bahwa *Hardwood Private Limited* lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek *Strong* pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk bertentangan dengan prinsip konstitutif yang berlaku di Indonesia. Maka jika dikaitkan dengan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum pada merek terdaftar sesuai dengan *reward theory*, yaitu pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

Maka menurut penulis, bentuk dari pengakuan hasil karya intelektual yaitu pendaftaran merek kepada DJKI. Dengan begitu pemilik resmi suatu merek bisa mendapatkan sebuah pengakuan secara publik, karna pendaftar tersebut sudah melakukan pendaftaran secara resmi dan sah dimata hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Merek Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021 tentang Sengketa Merek “*Strong*”

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 puutusannya 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. 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.

Dalam proses persidangan hakim tidak boleh memutus perkara sebelum nyata baginya suatu kebenaran yang disertai dengan bukti-bukti yang jelas (Mukti Arto, 2004) Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

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.
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.(Mukti Arto, 2004)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Dalam amar putusan Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/merek/2021 yang diputuskan oleh Dr.H.Hamdi, S.H., M.hum. sebagai Ketua Majelis serta Dr.H.Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ninil Eva Yustia, S.H., M.Hum. sebagai Paniteran Pengganti dan tidak hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 30 Maret 2021.

Majelis hakim menyatakan mengadili dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/ Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Serta menagdili sendiri dengan menolak eksepsi dan gugatan dari penggugat yaitu *Hardwood Private Limited*, serta menghukum termohon kasasi yakni *Hardwood Private Limited* untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, termasuk tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Bedasarkan putusan Pengadilan Niaga, penulis setuju bahwa menurut Ok Saidin merek pada dasarnya bertujuan untuk membatu konsumen untuk membedakan produk satu dengan lainnya(OK Saidin, 2016). Apabila sebuah merek tidak memiliki daya pembeda maka akan menyebabkan sebuah kebingungan pada diri konsumen untuk memilih produk yang satu dengan lainnya. (Semaun Syahriah, 2016) Suatu merek wajib memiliki kriteria pembeda diantara merek-merek lainnya. Apabila terdapat ciri-ciri kriteria yang sama dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka merek yang belum melakukan pendaftaran maka wajib memiliki daya pembeda dari merek lainnya.

Dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diputusakan oleh Albertus Usada, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2020. Adapun putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andre, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan seluruhnya dari Hardwood Private Limited selaku pihak penggugat dalam permasalahan sengketa merek *Strong* terkait persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Adapun pokok perkara putusan tersebut berbunyi:

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;

Dengan segenap alasan dan pertimbangan yang hakim berikan, karna penggunaan merek "*Strong*" oleh tergugat dalam produk Pepsodent *Strong* 12 Jam, meliputi rangkaian promosi, produksi, memasarkan, mengedarkan hingga memperjualbelikan produk barang sejenis yaitu pasta gigi kelas 3 merek terdaftar "*Strong*" milik penggugat, dilakukan tanpa hak dan izin dari penggugat sebagai pemilik resmi merek "*Strong*". Hal itu yang membuktikan bahwa produk milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, yang kemudian menjadi pemicu penggugat mengajukan guggatan ganti rugi kepada tergugat yang berlandaskan pada ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar.”

Penggugat selaku pemilik lisensi merek “*Strong*” padat memohon kepada hakim untuk memberhentikan kegiatan perdagangan dan produksi barang atau jasa yang telah memakai mereknya secara tanpa izin. Hakim bisa memerintahkan pelimpahan barang atau nilai barang saat pengadilan telah berkekuatan tetap. Gugatan ganti rugi yang dimaksudkan dalam ilmu hukum dikenal dalam beberapa kategori antara lain :

1. Ganti rugi hukuman, merupakan ganti rugi yang jumlahnya besar yang melampaui dari jumlah kerugian yang seharusnya, ganti rugi ini ditujukan sebagai hukuman bagi pelaku yang telah melanggar hukum
2. Ganti rugi aktual, merupakan ganti rugi yang dipatokan pada kerugian yang sebenarnya diderita secara aktual oleh korban.
3. Ganti rugi nominal, merupakan kerugian yang jelas terbukti dan dapat dinilai dengan uang, ganti rugi ini dilaksanakan dengan memberikan sejumlah uang.(Lasut Weyni Patrichia, 2019)

Penulis menilai Majelis Hakim tingkat Pengadilan Niaga sudah sangat memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti secara seksama serta sudah tepat dalam menerapkan hukum, dimana dalam putusannya memberikan perlindungan hukum kepada merek terkenal milik penggugat, yaitu “*Strong*”.

Pendapat majelis hakim agung yang menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan beberapa pertimbangan antara lain:

Pertama, bahwa penggugat yaitu *Hardwood Private Limited* mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek terggugat yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk yang juga menggunakan kata “*Strong*” yang disandingkan dengan merek Pepsodent yang sudah terdaftar.

Kedua, bahwa kata “*Strong*” sendiri bukanlah kata temuan *Hardwood Private Limited* dan kata tersebut memiliki arti kuat atau sebuah kata keterangan. Menurut terjemahan kata “*Strong*” merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti kuat dan sebuah kata sifat. Jika ditelusuri lebih dalam pada situs pangkalan data Kekayaan Intelektual, terdapat bahwa merek “*Strong*” adalah sebuah penamaan.(Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, 2022)

Hal ini juga diperjelas pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 16 Poin (f) yaitu :

“Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. “

Dalam hal ini, penulis memiliki pendapat bahwa kata “*Strong*” memang merupakan sebuah terjemahan dari bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris yang memiliki arti kuat dan sebuah kata sifat. Dan jika ditinjau lebih dalam kata “*Strong*” merupakan kata umum dan jika kata tersebut dikaitkan dengan sebuah produk maka akan menarik konsumen untuk menggunakan produk tersebut.

Hal ini serupa dengan beberapa produk merek terkenal di Indonesia yang juga memiliki persamaan kata umum dalam Bahasa Inggris dan sudah tersebar dipasaran seperti *Pond's Men*, *Garnier Men*, *Nivea Men* dan *Biore Men* untuk produk yang serupa yaitu sabun muka. Kata *Men* dalam produk tersebut memiliki arti Pria dalam Bahasa Indonesia jelas memiliki arti kata yang deskriptif atau menjelaskan bahwa produk tersebut memang dibuat untuk pria.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya dogma *arbitrary meaning* pada suatu merek. Menurut Rahmi Jened *arbitrary* (berubah-ubah tidak berkaitan) (Rahmi Janed, 2015) merupakan sebuah kata yang secara kasat mata bagi konsumen tidak memiliki kaitan dengan produk tersebut secara inheren memiliki daya pembeda, seperti kata *Crocs* untuk sandal atau *Apple* untuk komputer. Hal ini menegaskan jika konsumen melihat merek *Crocs* pada sandal atau *Apple* pada komputer untuk pertama kali, tentunya konsumen tidak akan berfikir bahwa kata itu adalah kiasan.

Tentu kata *Crocs* dan *Apple* membimbing konsumen kepada produsen sebagai indikasi sumber produk dan mengkesampingkan semua hal yang berhubungan dengan hewan buaya dengan produk sandal atau sebuah hubungan dengan buah apel yang sesungguhnya dengan produk komputer.

Ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilik atau pemegang lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseleruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Keempat, dalam perkara ini merek PT. Unilever Indonesia, Tbk sudah terdaftar menggunakan kata “*Strong*” pada tanggal 25 September 2019 dengan nomor pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3, maka dengan demikian PT. UI, Tbk memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut.

Akan tetapi merek “*Strong*” pada Pepsodent *Strong* 12 Jam sudah terdaftar pada tanggal 25 September 2019, dengan demikian PT. Unilever Indonesia, Tbk memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, benar PT. Unilever Indonesia, Tbk mempunyai hak atas merek karena merek tersebut sudah didaftarkan, namun dengan menggunakan merek “*Strong*” pada Pepsodent *Strong* 12 Jam telah melanggar hukum dikarenakan *Hardwood Private Limited* sudah mendaftarkan terlebih dahulu merek “*Strong*” tersebut. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik resmi suatu merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan prinsip *First to File* yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, merek Pepsodent *Strong* 12 Jam memiliki pembeda dari 4 varian produk milik *Hardwood Private Limited* yaitu *Formula Strong*, *Formula Strong Protector*, *Formula strong Protection* dan *Formula Strong Herbal*. Perbedaan terlihat jelas dari penggunaan kata *Formula* dan *Pepsodent* yang mana digunakan oleh masing-masing pihak.

Pada pertimbangan ini hakim menginterpretasikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar.”

Dalam perkara ini, benar bahwa *Hardwood Private Limited* selaku pemilik resmi dari merek “*Strong*” sebagai pendaftar pertama mengajukan gugatan kepada PT. Unilever Indonesia, Tbk dikarenakan PT. Unilever Indonesia, Tbk. menggunakan merek “*Strong*” milik *Hardwood Private Limited* tanpa legalitas hak pada merek pepsodent strong 12 jam dan merek tersebut memiliki kesamaan jenis yakni pasta gigi terdaftar di kelas yang sama yaitu kelas 3, kelas 3 merupakan kelas untuk mengklasifikasi jenis barang dalam bentuk pasta gigi penyediaan alat pembersih gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur yang bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk kepentingan medis. Pada perkara ini, hakim beranggapan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek terkenal walaupun merek tersebut belum terdaftar.

Dari fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan maka Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga telah menerapkan asas kepastian hukum, dikarenakan putusan hakim tersebut telah memberikan kepastian bagi *Hardwood Private Limited* selaku pemilik resmi dari merek "*Strong*" yang sudah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu dibanding merek Pepsodent *Strong* 12 Jam milik PT. Unilever Indonesia, Tbk, yang mana sejak 2008 *Hardwood Private Limited* sudah mendaftarkan merek tersebut sedangkan PT. Unilever Indonesia, Tbk baru mendaftarkan pada tahun 2019. selain itu putusan pada tingkat pertama juga sudah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak menurut fakta hukum yang diberikan pada persidangan.

Sedangkan pada putusan tingkat kasasi, majelis hakim telah memberikan kepastian hukum dan menerapkan keadilan bagi PT. Unilever Indonesia, Tbk selaku pemohon kasasi, sebab PT. Unilever Indonesia, Tbk juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap mereknya karena merek tersebut sudah terdaftar dipangkalan data kekayaan intelektual milik DJKI tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan rasa adil kepada *Hardwood Private Limited* selaku termohon kasasi karna *Hardwood Private Limited* lah pemilik resmi merek "*Strong*" yang sudah mendaftarkan sejak 2008.

Dalam kasus sengketa merek "*Strong*" Majelis Hakim Agung menggunakan metode interpretasi autentik, yaitu hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara selain dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pada salah satu pertimbangan majelis hakim agung menginterpretasikan secara autentik Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pertimbangan tersebut majelis hakim agung menyimpulkan bahwa merek milik PT. Unilever Indonesia, Tbk sah, karena secara hukum merek tersebut sudah didaftarkan pada 25 September 2019 dengan Nomor DID2019057948 dalam kelas 3.

Selain itu dilihat dari fakta-fakta hukum yang tersedia, jelas bahwa merek Pepsodent *Strong* 12 jam milik PT. Unilever Indonesia, Tbk berbeda dari merek "*Strong*" milik *Hardwood Private Limited*, mengingat tidak terdapat kesan kemiripan dari segi perbedaan bentuk dan kombinasi unsur dan juga perbedaan konsep, cara penempatan dan susunan unsur pembentuk merek. Akan tetapi pertimbangan Hakim dalam tingkat kasasi tidak memberikan rasa keadilan bagi termohon kasasi yaitu *Hardwood Private Limited*, yang mana *Hardwood Private Limited* adalah pemilik resmi dari merek "*Strong*" karna telah mendaftarkan terlebih dahulu sejak 2008.

Bedasarkan penjabaran diatas dapat ditarik garis besar bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan pertimbangan yang cukup adil untuk kedua belah pihak karna sudah memberikan sebuah kepastian hukum sebagai pemilik resmi merek jika

dikaitan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut penulis, dalam kasus ini Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak, sebab keduanya telah terdaftar secara resmi, dan jika dikaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku, maka kedua putusan tersebut sudah memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Selain itu, kasus ini membuktikan bahwa masih lalainya DJKI, khususnya Direktorat Merek dalam memeriksa merek yang diajukan, seharusnya Direktorat merek dapat memeriksa dengan lebih teliti merek yang diajukan apakah merek tersebut memiliki persamaan dengan merek yang sudah didaftarkan ataupun merek yang terkenal, untuk melindungi merek senior dan tidak terjadi lagi kasus seperti ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu :

1. Prinsip konstitutif berlaku pada perlindungan merek, maka merek "*Strong*" milik *Hardwood Private Limited* tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan secara hukum. Dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *Hardwood Private Limited* dan dengan fakta bahwa *Hardwood Private Limited* lah yang terlebih dahulu mendaftarkan merek "*Strong*" pada DJKI maka hal yang telah dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia bertentangan dengan prinsip konstitutif yang berlaku di Indonesia
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek ini, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pandangan, pendapat dan penerapan hukum yang berbeda. Pada tingkat pertama Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh *Hardwood Private Limited* seluruhnya, sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dan membatalkan putusan pada tingkat pertama.

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Perlu adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang merek resmi, dan melakukan pemeriksaan yang lebih terperinci. Agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa. Perlu adanya pemeriksaan yang terperinci untuk merek-merek yang memohon pendaftaran. Agar tidak terjadi kasus sengketa merek yang diakibatkan karena persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.
2. Lebih meningkatkan perlindungan terhadap merek, terutama merek senior, maka perlu dibuatnya sebuah sistem yang otomatis memberikan pemberitahuan kepada pemilik merek bahwasannya ada sebuah persamaan merek. Perlu juga adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan menambahkan pasal penjelasan terkait persamaan merek dan penyelesaian sengketa merek.

REFERENSI

- Barratut Taqiyah Rafie. (2021, January 14). *Kronologi kisruh perebutan merek antara Unilever dan Orang Tua*. KONTAN.CO.ID.
- CNN Indonesia. (2021, April 8). *Unilever Menang Sengketa Merek Odol Lawan Grup Orang Tua*. CNN .
- Gunawan, Y. (n.d.). 02 2022 Hal 141-164 Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. In *IBLAM Law Review* (Vol. 2).
- Hukum, F., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Rungkut Madya No, J., Anyar, G., & Timur, J. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia Neisa Ines Tritanaya Wiwin Yulianingsih. *Jurnal Tugas Akhir*, 2(3), 2807–2863.
<https://doi.org/10.51825/yta.v1i2>
- Lasut Weyni Patrichia. (2019). *lexetsocietatis_dk28,+7.+Patrichia+Weyni+Lasut. Lex Et Societatis , VII(No.1)*.
- Manik, M. (2020). Tinjauan Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan pada pokoknya atau Seluruhnya. *Jurnal Universitas HKPB*, 0–1.

- Martin Roestami, Endeh Suhartini, & Ani Yumarni. (2020). *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Nurwati. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Dalam Prespektif Hak Kebendaan*. PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Nurwati Budiman, A., & Lukmanul Hakim, A. (2021). *LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS IN FOOD SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES (IKM) IN BOGOR REGENCY PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) PANGAN DI KABUPATEN BOGOR* (Vol. 7, Issue 1). <https://money.kompas.com/read/2020/07/17/132>
- Nurwati dan Adi Juardi. (2018). *EFFECTIVENESS OF COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION IN COLLECTIVE ROYALTIES OF MUSIC AND COPYRIGHT WORK ON KARAOKE BUSINESS ACHIEVEMENT BASED ON LAW NUMBER 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMUNGUT ROYALTI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU PADA PELAKU BISNIS KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA* (Vol. 4, Issue 2). <https://aperkiindonesia.wordpress.com/2015/07/06/>
- Nurwati dan Jopie Gilalo, J. (2017). *LEGAL PROTECTION COPYRIGHT OF BULDING OF CULTURAL HERITAGE ARCHITECTURE (CASE STUDY OF ARCHITECTURAL ARCHITECTURE BUILDING IN CITY OF BOGOR) PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK CIPTA DALAM KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA (STUDI KASUS ARSITEKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA BOGOR)* (Vol. 3, Issue 2).
- OK Saidin. (2016). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. (2022). *Trademark Strong*. DJKI KEMENKUMHAM.
- Phillipus M.Hadjon. (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Rahman, A., Lubis, E., Surachman, A., Djuanda Bogor Korespondensi, U., & -, T. (2020). *PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA E-BOOK PADA SITUS BUKU GRATIS MERESPON PERKEMBANGAN HUKUM INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ECONOMIC RIGHTS PROTECTION OF E-BOOK CREATORS ON FREE BOOK SITES IN RESPONSE TO DEVELOPMENT OF*

- ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 12, Issue 2). <https://www.kompasiana.com/deasymaria/551>
- Rahmi Janed. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. PT. Kharisma Putra Utama.
- Santi Dewi. (2021, April 7). *Kronologi Unilever Menang Sengketa Merek Pasta Gigi Lawan Orang Tua*. Idntimes.
- Semaun Syahriah. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PERDAGANGAN BARANG DAN JASA* Syahriyah Semaun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Sulistiyono, A. R. M., & Nurwati. (2019). Mechanism Of Economic Value Determination Of Music And Song Copyrights Made As Objects Of Fiduciary Collateral. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 8(09). www.ijstr.org
- Trio Hamdani. (2021, January 14). *Penjelasan Unilever soal Sengketa Merek Pasta Gigi dengan Orang Tua* Baca artikel detikfinance, "Penjelasan Unilever soal Sengketa Merek Pasta Gigi dengan Orang Tua. DetikFinance.