Author's name: Bretna Shiwe Benaya Uneputty, Arsyad Aldyan. (2026). Title: Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Kasasi Sengketa Merek Pada Perkara Nomor: 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021
Verstek, 14(1): 39-48. DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jv.v13i4.104198

Volume 13 Issue 4, 2025
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN KASASI SENGKETA MEREK PADA PERKARA NOMOR 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Bretna Shiwe Benaya Uneputty*[1], Arsyad Aldyan[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: nayaunp@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji terkait analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi PT. Unilever Indonesia, Tbk terhadap Hardwood Private Limited dalam sengketa merek pasta gigi "STRONG". Artikel ini menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Hardwood Private Limited dengan pertimbangan bahwa merek "STRONG" telah di daftarkan terlebih dahulu, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan prinsip "*first to file*". Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa kata "STRONG" dalam merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa kata "STRONG" merupakan kata keterangan umum dan bukan merupakan elemen dominan dalam merek tersebut. Terjadi inkonsitensi penerapan Prinsip "*first to file*" dalam penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Kasasi. Dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun suatu merek telah didaftarkan terlebih dahulu, tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum jika tidak dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang dipersengketakan.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Prinsip *First to File; Sengketa Merek*

***Abstract**: This article examines the analysis of the Supreme Court Judge's consideration in granting the cassation of PT Unilever Indonesia, Tbk against Hardwood Private Limited in the "STRONG" toothpaste brand dispute. This article shows that at the first level, the Central Jakarta Commercial Court granted Hardwood Private Limited's lawsuit with the consideration that the "Strong" trademark had been registered first, so it was entitled to legal protection based on the "first to file" principle. However, at the cassation level, the Supreme Court overturned the decision on the grounds that the word "STRONG" in the Defendant's "PEPSODENT STRONG 12 JAM" mark was not substantially similar to the Plaintiff's mark. The Supreme Court judges argued that the word "STRONG" is a common adverb and is not a dominant element in the mark. There is an inconsistency in the application of the "first to file" principle in the settlement of trademark disputes in the Cassation Decision. This case shows that even though a trademark has been registered first, it does not automatically get legal protection if it cannot be proven that there is a similarity in essence with the disputed trademark.*
Keywords: Judge's consideration; First to File Principle; Trademark Disputes

1. Pendahuluan

Seiring kemajuan teknologi zaman sekarang segalanya terlihat sangat mudah, sehingga sering kali beberapa individu memanfaatkan dengan hal-hal buruk. Terlebih lagi munculnya produk-produk dibuat secara curang atau dengan dibuat dengan cara meniru

dan lainnya. Individu tersebut secara tidak langsung mencantumkan beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan bentuk, warna, logo, bahkan kata pengucapan terkadang hampir sama dengan merek yang sebenarnya.[1] Dalam hal ini membuat pemilik resmi dari merek tersebut merasa tidak adil karena mengalami kerugian, baik itu pada konsumen yang membeli produk merasa kebingungan dengan adanya kesamaan. Yang pada faktanya pemilik merek, masyarakat, ataupun konsumen kurang memahami adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, mereka lebih memilih mengikuti arus perkembangan yang ada tanpa melihat bahwa tindakan tersebut dapat dikenai pelanggaran hukum.[2]

Permasalahan sengketa merek ini terjadi oleh dua perusahaan yang berlangsung dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Kasasi. Gugatan dilayangkan pada Pengadilan Niaga pada Jakarta Pusat yaitu berupa pelanggaran Merek "STRONG" dengan daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat yang digunakan sejak 9 Juli 2008 sampai dengan 9 Juli 2028. Selain merek "STRONG" Penggugat juga mendaftarkan keempat variannya berupa pasta gigi di kelas yang sama yaitu FORMULA STRONG dengan nomor pendaftaran IDM000258479, STRONG PROTECTOR dengan nomor pendaftaran IDM000447796, dan FORMULA STRONG HERBAL dengan nomor pendaftaran DID2019053427. Selanjutnya, Tergugat juga mengajukan pendaftaran dengan nama merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" pada tanggal 25 September 2019 dengan nomor pendaftaran DID2019057948. Hal ini berdampak pada konsumen yang tidak dapat membedakan produk pasta gigi dari Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk sehingga menyebabkan kerugian penurunan omset setiap bulannya dalam tahun berjalan dengan kerugian yang meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Hardwood Private Limited memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik dengan merek kata STRONG sebagai merek terdaftar karena dapat menimbulkan kebingungan dari pihak konsumen. Maka dari itu Hakim menghukum PT. Unilever Indonesia, Tbk dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan permohonan kasasi ke Mahmakah Agung dan menghasilkan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan mengabulkan permohonan kasasi oleh Termohon kasasi PT. Unilever Indonesia, Tbk dan membatalkan gugatan Penggugat Hardwood Private Limited pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 18 November 2020. Hasil putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai Termohon tidak

[1] Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Undang undang yang Berlaku. (Oase Media, 2010).
[2] Christina Ariadne Sekar Sari, *Teknik Mengelola Produk dan Merek* (1 ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

menjiplak merek "STRONG" pada produk pasta gigi milik Hardwood Private Limited, sehingga Hardwood Private Limited harus menghadapi kekalahan pada persidangan kasasi di Mahmakah Agung. Prinsip yang diadopsi dari perlindungan merek di Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di satu sisi, prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama bahwa mereknya akan dilindungi namun di sisi lain jika terdapat pihak lain yang merasa memiliki hak atas merek tersebut meskipun tidak mendaftarkannya terlebih dahulu.[3] Dalam perkara dua perusahaan besar ini dapat dilihat bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan kasasi Mahkmah Agung menegaskan atau "melunakkan" keberadaan prinsip first to file yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan putusan pengadilan kasasi yang mana Hakim tidak mengindahkan adanya perlindungan hukum yaitu penerapan prinsip *first to file*. Dalam putusan Pengadilan Niaga prinsip *first to file* diterapkan dan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas kepada pihak Hardwood Private Limited sebagai pendaftar merek pertama. Namun, terdapat inkonsistensi oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan putusan pada tingkat pertama.[4] Penelitian ini dikaji guna nantinya jika terdapat sengketa merek mengenai pendaftar merek yang tidak sesuai dengan prinsip atau undang-undang yang berlaku tidak menimbulkan permasalahan kembali.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum primer berupa keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dengan data berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen lainnya. Teknik pengumpulan melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dengan menekankan pentingnya memilih sumber yang kredibel dan relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian hukum. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknis analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif, dengan menghubungkan premis mayor dan premis minor untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.[5]

---

[3] Prasetyo Kamila, "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia." Jurnal Notarius 1.2 (2022).

[4] Siahaan, Alvin Adianto, Mohammad Ekaputra, and Wessy Trisna. "Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika:(Studi Putusan MA 2633 K/PID. SUS/2020)." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 937-944.

[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), hlm. 89-90

3. Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Merek antara PT. Unilever Indonesia, Tbk dan Hardwood Private Limited pada Peradilan Niaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada sengketa merek antara Hardwood Private Limited dan PT. Unilever Indonesia, Tbk putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan dengan menolak gugatan provisi Penggugat, menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penguggat seluruhnya. Dalam putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa merek "STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat merupakan merek terkenal di Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa merek pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat adalah serupa dan memiliki persamaan pada umumnya, menyatakan Tergugat menggunakan merek "STRONG" sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah elanggar merek milik Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan bahwa makna merek "FORMULA STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258479 Kelas 3, dan ketiga produk lainnya "FORMULA STRONG PROTECTOR" dengan nomor pendaftaran IDM000447796 Kelas 3, merek "FORMULA STRONG PROTECTION" dengan nomor permohonan DID20200002706 tanggal penerimaan 16 Januari 2020 dan merek "FORMULA STRONG HERBAL" dengan nomor permohonan DID20199053427 dengan tanggal penerimaan 13 September 2019 merupakan *pet mark* dalam kemasannya. Bahwa makna "FORMULA" merek terdaftar dalam kemasan untuk produk pasta gigi merupakan merek inti sebagai *house mark*. Majelis Hakim mempertimbangkan makna ini dikarenakan pet mark milik Penggugat digunakan oleh Tergugat untuk produk barang yang sejenis pasta gigi merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Kelas 3. Jika diuraikan dalam merek terdaftar milik Tergugat ini tertera "PEPSODENT" sebagai *house mark* sedangkan kata "STRONG 12 JAM" sebagai *pet mark* yang dalam sengketa ini kemungkinan menimbulkan adanya kebingungan atas kesalahpahaman konsumen dalam pemanfaatan produk pasta gigi merek "STRONG". Hardwood Private Limited sebagai Penggugat dan pemilik merek "STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 berdasarkan Nice Classification edisi 9, dan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama (*first to file*) Merek Terdaftar STRONG tersebut sejak 13 Juli 2010 (*filing date*), maka dari itu Penggugat memiliki hak ekslusif. Penulis setuju dengan penyataan bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek "STRONG", berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Merek, Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif dari Negara atas Merek "STRONG " untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang yang mirip atau identik yang terkait dengan merek kata STRONG sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan

kebingungan dalam penggunaan tanda atau kata yang identik untuk barang yang sejenis.[6]

Pertimbangan Majelis Hakim dalam petitum gugatan oleh Tergugat yang telah melakukan pelanggaran merek "STRONG" sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dikabulkan. Dengan menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2019 melanggar merek "STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat bahwa makna "penggunaan suatu merek" STRONG dalam produk "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat meliputi kegiatan memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, memasarkan, atau menjual produk barang sejenis berupa pasta gigi Kelas 3 merek "STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 telah terbukti dan dinyatakan serupa memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat.

Selain itu, penggunaan merek terdaftar "STRONG" dalam produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" oleh Tergugat tersebut yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar "STRONG" tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016 terhadap Tergugat sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua tiga ratus dua puluh empat rupiah) maka majelis hakim mengabulkan poin petitum besaran jumlah ganti kerugian tersebut sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menentukan besaran jumlah ganti kerugian secara kasuistis dalam perkara ini didasarkan pada asas menurut keadilan yang baik (*in goede justitie*) serta menurut kelayakan atau kepatutan dan kewajaran (*naar redelijkheid en billijkheid*) dengan memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-9, P-19, sampai dengan P-40 dan keterangan saksi Jennifer Fransisca dan berdasarkan kelayakan dan kewajaran menurut keadilan yang baik (*naar redelijkheid en billijkheid, ingoede justitie*) berdasarkan peradilan baik (*ex aequo et bono*). Penggugat selaku pemilik merek "STRONG" dalam permohonannya kepada hakim sudah tepat dalam mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk yang menggunakan merek "STRONG" milik Penggugat Hardwood Private Limited selaku pemilik resmi dari merek "STRONG" yang dalam hal ini bertujuan agar memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek resmi.

Berdasarkan petitum Tergugat berupa pelanggaran terhadap merek "STRONG" oleh Tergugat sejak tahun 2019 sasmpai sekarang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Petitum gugatan tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan merek "STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258478 Kelas 3 pada produk pasta gigi Tergugat

---

[6] Sigit Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. (2024). https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1675

merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" dengan memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, memasarkan, atau menjual produk tersebut. Selain itu, Tergugat telah terbukti mengggunakan merek milik Penggugat dalam produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM' dan dinyatakan serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar STRONG. Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Tergugat. Secara kasuistis perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-9 dan P-19 sampai dengan P-40 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Jennifer Fransiska, maka menurut hukum telah terbukti bahwa Tergugat sejak tahun 2019 secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat telah menggunakan merek kata "STRONG" pada produk pasta gigi "PEPSODENT STRONG 12 JAM" yang serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "STRONG" milik Penggugat. Penulis setuju akan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam petitum Tergugat, karena terbukti sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang seperti poin diatas bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran merek berupa penggunaan merek terdaftar secara tanpa hak untuk diproduksi, diedarkan, dipromosikan, dipasarkan atau dijual produk yang berada pada jenis kelas yang sama dengan barang merek "STRONG" yang sudah terdaftar sejak 2008.

Penyelesaian sengketa merek antara PT. Unilever Indonesia, Tbk dan Hardwood Private Limited di Peradilan Niaga sudah sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena undang-undang tersebut menunjuk Peradilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa merek.[7] Dalam sengketa ini, meskipun tidak ditemukan iktikad tidak baik dari Hardwood Private Limited, adanya kesamaan merek dengan merek PT. Unilever Indonesia, Tbk mengindikasikan bahwa merek PT. Unilever Indonesia, Tbk kemungkinan besar telah terdaftar lebih dahulu. Berdasarkan prinsip first to file, kepemilikan hak atas merek secara hukum diberikan kepada pendaftar pertama. Oleh karena itu, meskipun niat Hardwood Private Limited tidak buruk, pengadilan tetap harus melindungi hak pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Ini adalah cerminan dari hukum formil yang menjadi dasar keputusan pengadilan yaitu siapa yang lebih dulu mendaftar, dialah yang memiliki hak yang lebih kuat atas

4. Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara merek antara PT Unilever Indonesia, Tbk dengan Hardwood Private Limited menurut Prinsip

[7] Qorie Claudi Achmad dkk. "Penyelesaian Sengketa Merek "Strong" dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021)". Jurnal Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid,https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858

First to File ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum bagi merek terdaftar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nmor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia sebagai negara *civil law* menerapkan prinsip *first to file* untuk menegakkan isu-isu, persaingan tidak sehat, hingga pelanggaran terhadap merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengadopsi prinsip *first to file* yang berarti hak atas merek diberikan pada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar dan dinyatakan oleh DJKI, akan mendapatkan hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu yang ditentukan dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dalam perkara merek "STRONG" yang terjadi antara Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk merek kedua belah pihak sudah mendapat perlindungan. Hal ini dibuktikan dengan merek masing-masing pihak terdaftar pada *web* milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu pada kanal https://pdki-indonesia.dgip.go.id/, setelah penulis telusuri lebih lanjut merek "STRONG" milik Hardwood Private Limited telah terdaftar pada tanggal 9 Juli 2008 sedangkan merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM' milik PT Unilever Indonesia, Tbk telah terdafatar pada tanggal 25 September 2019. Maka dari itu, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Putusan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi hak atas merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik PT Unilever Indonesia, Tbk sebagai merek yang sudah terdaftar secara resmi.

Dengan penerapan prinsip *first to file* di negara Indonesia, merek "STRONG" dengan nomor pendaftaran IDM000258478 milik Hardwood Private Limited yang memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum.[8] Dikarenakan merek "STRONG" terlebih dahulu mendaftar, dibanding merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM' milik PT Unilver Indonesia, Tbk. Namun, fakta hukum membuktikan bahwa kedua merek tersebut sama-sama sudah terdaftar dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas merek. Seperti dalam perkara antara Hardwood Private Limited sebagai Termohon Kasasi dan PT Unilever Indonesia, Tbk sebagai Pemohon Kasasi perkara ini tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat dengan merek "STRONG" milik Penggugat. Dalam hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menyatakan "memperhatikan kemiripan

[8] Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First to File' pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.* (2022). https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12

yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut". Kedua merek tersebut dapat dilihat dari unsur dominannya, namun fakta hukum menyatakan bahwa jelas terlihat merek yang digunakan produk "PEPSODENT STRONG 12 JAM" pada produk merek-merek "PEPSODENT" milik Tergugat tidak memiliki persamaan dengan merek milik Penggugat. Perbedaan unsur dominan dapat diuraikan dengan penggunaan unsur kata "PEPSODENT" milik PT Unilever Indonesia, Tbk dengan nomor permohonan DID2019057948 yang terlihat jelas usnur "PEPSODENT' merupakan unsur dominan yang memiliki kombinasi warna biru, putih dan merah serta adanya garis lengkung dibawah unsur kata "PEPSODENT", di sisi sebelah kanan merek terdapat warna biru, serta logo gigi dan daun terletak pada bagian berwarna biru pada sisi sebelah kanan. Sedangkan merek "PEPSODENT" pada unsur kata "STRONG 12 JAM" menjelaskan bahwa produk pasta gigi tersebut memberikan perlindungan kesehatan gigi selama 12 jam.

Selain itu, dalam keberjalanan proses pengajuan merek oleh merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat dilakukan dengan iktikad baik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik". Dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta hukum Tergugat tidak beriktikad baik. Tergugat dalam hal ini tidak memiliki niat untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, menyesatkan atau membingungkan konsumen. Tergugat pada faktanya telah memasuki dunia dagang dengan menggunakan merek dominan "PEPSODENT", sehingga reputasi yang dimiliki oleh Tergugat di mata masyarakat Indonesia sangat baik. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung merek-merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" dilakukan dengan iktikad baik.[9]

Dalam Putusan Kasasi No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Unilever Indonesia. Tbk, dengan mempertimbangkan bahwa Hardwood Private Limited adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek STRONG. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip first to file sebagaimana termuat secara implisit dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.[10] Pengadilan Niaga sebagai *judex facti* memang menerapkan prinsip *first to file* dalam putusannya. Namun, Mahmakah Agung sebagai *judex juris* memastikan bahwa penerapan itu

[9] Tursino Nino, "Penerapan Asas Kepastian Hukum atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Itikad Tidak Baik". Jurnal Hukum Bisnis. (2024). https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3709

[10] Nashrulloh, M. R. R. (2025). Tinjauan Hukum Pemegang Hak Merek "STRONG" Menurut UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Georafis (STUDI KASUS NOMOR 30/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst) (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

dilakukan secara benar dan komprehensif, termasuk mempertimbangkan semua pengecualian yang melekat pada prinsip tersebut sesuai undang-undang. Oleh karena itu, majelis Hakim tidak "menerapkan secara mutlak" dalam arti kemenangan pendaftar pertama yaitu Hardwood Private Limited. Sebaliknya, Mahkamah Agung memastikan bahwa Pengadilan Niaga tidak hanya melihat siapa pendaftar pertama, tetapi sebuah proses penerapan hukum oleh *Judex Facti,* sehingga Mahkamah Agung memastikan bahwa prinsip *frist to file* diterapkan dengan segala pengecualian sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang tetap menegakkan keadilan dan kepastian hukum kedua belah pihak.

5. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini menegaskan bahwa pendaftaran merek terlebih dahulu tidak secara otomatis memberikan perlindungan absolut tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti persamaan pada pokoknya dan potensi kebingungan konsumen. Kasus sengketa merek antara Hardwood dan Unilever menunjukkan bahwa meskipun prinsip *first to file* memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama, penerapannya dalam praktik hukum Indonesia memerlukan analisis lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya antara merek yang bersengketa. Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak hanya melindungi hak eksklusif milik Penggugat sebagai pendaftar pertama tetapi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan itikad baik pihak Tergugat. Dalam sengketa ini pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Tergugat yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, menurut Hakim Mahkamah Agung kepemilikan merek “STRONG” oleh Penggugat dianggap merupakan kata umum atau kata sifat yang berasal dari terjemahan Bahasa Inggris serta kata tersebut adalah bukanlah kata temuan Penggugat dan kemiripan kata “STRONG” dianggap tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek ”PEPSODENT STRONG 12 JAM” milik Tergugat dan “FORMULA STRONG” milik Penggugat.

Referensi

Gaol, S. L. (2022). Asas Itikad Baik Sebagai Alasan Penolakan Gugatan Oleh Pengadilan Niaga Dalam Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar. UNES Law Review, 5(2), 618 627.

Hanjani, F. S., Palar, M. R. A., & Muchtar, H. N. (2024). Penggunaan Kata Umum Dalam Pendaftaran Merek Pada Sengketa Merek STRONG Antara Hardwood Private Limited Dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk. Berdasarkan Undang Undang No. 20

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(2), 25-30.

Harjono, dkk., Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2019), h. 1.

Jakarta: Rajawali Pers. h. 9

Juwita, S. H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. Stiletto Book.

Mardianto, S. E., & Rahaditya, R. (2024). Analisis Ketentuan Hukum dan Penerapan Sistem *First to File* dalam Kasus Pembatalan Merek Terdaftar. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(1), 149-156.

Ni Ketut Supati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, 20212, hlm. 13

OK. Saidin. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),

Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Group

Pradiyasa, R. K, Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek "FORMULA STRONG" dan Merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga nomor 30/Pdt. Sus-merek/2020 PN. Niaga. Jkt. Pst. Dan Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pdt-HKI/2021) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Prameswari, A., & Aidi, Z. (2024). Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Antara MS GLOW vs PS GLOW. Notarius, 17(2), 780-793.

Prameswari, T. A. (2021). Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM. Amnesti: Jurnal Hukum, 3(2), 97-104.

Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. Mimbar Keadilan, 240068.

Putusan Kasasi Mahmakah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst