



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH
Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH
ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH
ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M
NUR PUTRI HIDAYAH
HERI HARTANTO, SH, MH
ISDIAN ANGGRAENY
AWWAL MUHAMMAD SHAFIU
SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH
Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH
Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH
HARJONO, SH, MH
BAMBANG SANTOSO, SH, MHum
EDY HERDYANTO, SH, MH
KRISTIYADI, SH, MHum
SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN
RINO MARTINO
DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Gedung 3, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta
Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021)

Noer Ilmi Tari Wibowo¹, Zakki Adhityati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: nurilmitariwibowo@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perbedaan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci kemudian menganalisisnya. Berdasarkan pembahasan ini diperoleh hasil bahwa dalam memutuskan perkara sengketa merek "STRONG" pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti dan sistem first to file yang dianut di Indonesia sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Tergugat didasarkan bahwa merek milik Tergugat juga sudah terdaftar sehingga Tergugat juga memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Serta menurut Hakim Agung, *house mark* dari produk pasta gigi milik PT Unileber Indonesia ini ialah PEPSODENT STRONG 12 JAM sedangkan milik Penggugat ialah FORMULA STRONG sehingga sudah sangat jelas terlihat perbedaannya dan kata "STRONG" sendiri juga merupakan kata keterangan bukanlah kata temuan Penggugat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Sengketa; Merek

Abstract: This study aims to determine the basis of differences in the legal considerations of judges of the Commercial Court and the Supreme Court. This research is a normative legal research with case studies. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is document study or literature study. This study uses an analytical technique descriptive analysis method, namely by describing a legal issue in detail and then analyzing it. Based on this discussion, the results were obtained that in deciding the "STRONG" brand dispute case at the first level and the cassation level the judges had different legal considerations. The Commercial Court Judge granted the Plaintiff's lawsuit based on evidence and the first to file system adopted in Indonesia while the Supreme Court Judge granted the Defendant's cassation request based on the fact that the Defendant's trademark had also been registered so that the Defendant also had the right to use the mark. And according to the Supreme Court Judge, the house mark of PT Unileber Indonesia's toothpaste product is PEPSODENT STRONG 12 JAM, while the Plaintiff's is STRONG FORMULA, so the difference is very clear and the word "STRONG" itself is also an adverb, not the words found by the Plaintiff.

Keywords: Judge's Consideration; Dispute; Brand

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa tidak jauh dari terjadinya persaingan antar dunia usaha. Agar tidak merugikan dunia usaha di Indonesia maka persaingan yang sehat harus diciptakan. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹ Makadari itu dalam hal ini perlu sekali campur tangan pemerintah yang berupa perlindungan hukum atau pengaturan melalui undang-undang guna menjaga usaha yang sudah dibangun agar tidak menimbulkan banyak aspek-aspek negatif.

Apabila dikaitkan dengan isu Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI maka ditemukan sebuah kaitan antara dunia usaha dengan HAKI. Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu perlindungan hukum dari negara kepada individu ataupun sekelompok orang yang ide dan konsepnya dijadikan karya. Menurut Hery Firmansyah, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* merupakan hak eksklusif dari seseorang yang mempunyai karya atau ide atau prestasi yang terbentuk dari kreatifitas intelektual berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.² Makadari itu peran dari HAKI ini sendiri terutama dalam dunia usaha sangat diaku kepentingannya oleh masyarakat.

Dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual ini dapat menjadi pelindung bagi pelanggaran-pelanggaran di suatu usaha atau bisnis. Sehingga apabila suatu usaha sudah didaftarkan kedalam HAKI, maka apabila terjadi suatu kasus dapat dibawa ke jalur hukum guna mendapat keadilan dan mendapatkan haknya kembali. Sehingga penting sekali terutama untuk setiap pelaku bisnis memahami konsep dan arti penting dari HAKI itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, antara lain melalui perspektif ekonomi, perspektif politik, dan perspektif hukum.³ Dari banyaknya perspektif tersebut setidaknya pelaku usaha mengetahui HAKI dalam perspektif ekonomi guna menunjang dunia usaha yang dimilikinya.

Secara garis besar HAKI dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industry (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industry (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of intergrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradesecret*).⁴

Pelanggaran terhadap merek telah meluas, bahkan dalam perdagangan di Indonesia dewasa ini dari tempat-tempat pedagang kaki lima hingga di plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang

¹ Munir Fuady. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5.

² Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), hlm. 1.

³ OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Depok: Raja Grafindo, 2019), hlm. 1.

⁴ C.S.T Kansil, Hak Milik Intelektual (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1997), hlm. 98.

sebenarnya hanya tiruan belaka.⁵ Dalam dunia usaha, merek menjadi hal yang sangat krusial dikarenakan dapat digunakan dalam hal publikasi produk itu sendiri.

Bagi produsen, merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.⁶ Dalam hal komersial, merek menjadi sebuah kekayaan yang berharga dan bernilai karena itu lah banyak sekali terjadi pelanggaran hak atas merek seperti peniruan, pembajakan, dan penipuan. Dalam hal ini tidak hanya pemilik merek yang dirugikan tetapi juga konsumen apabila tertipu dengan merek palsu, karena banyak sekali konsumen yang tidak dapat membedakan mana barang asli dan barang yang palsu dikarenakan merek yang digunakan itu sejenis atau serupa.

Pemalsuan merek merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi konsumen dan produsen atau pemilik asli merek. Pemilik asli merek tersebut akan dirugikan karena dengan adanya pemalsuan merek tersebut akan mempengaruhi omzet dari penjualannya.⁷ Makadari itu HAKI tidak hanya penting bagi pelaku usaha tetapi juga penting bagi konsumen.

Adapun sengketa merek dalam pembahasan ini difokuskan pada PT Unilever Indonesia sebagai Tergugat dengan Hardwood Private Limited sebagai Penggugat. Dalam kasus ini Hardwood Private Limited merasa bahwa merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat memiliki kesamaan dengan merek "STRONG" pada varian FORMULA milik Penggugat. Pasta gigi merek Formula Strong telah umum diperjualbelikan di pasaran sejak tahun 2008 namun di kemudian hari Tergugat juga turut mendaftarkan merek PEPSODENT STRONG 12 JAM yang mengajukan permohonannya pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Oktober 2019. Adanya pemakaian kata STRONG pada merek Formula Strong dan merek Pepsodent Strong 12 Jam diduga dapat mengecoh dan membingungkan konsumen terkait asal kedua produk pasta gigi tersebut. Maka Hardwood Private Limited mengajukan gugatan kepada PT Unilever Indonesia dan Pengadilan Niaga pun mengabulkan permohonan gugatan Hardwood Private Limited dan menyatakan bahwa pasta gigi milik PT. Unilever Indonesia menggunakan merek STRONG serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek STRONG milik Hardwood, disamping itu Pengadilan Niaga juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi. Lalu PT Unilever Indonesia pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan permohonan kasasi dari PT Unilver Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan

⁵ Agung Sujatmiko, "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no.1 (2016): 169-191, [10.36913/jhaper.v2i1.30](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.30)

⁶ Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), hlm. 34.

⁷ Mochammad Kemas Heryawan, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu "Cardinal"." Verstek 7, no.2, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34299>

sumber bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis sumber bahan hukum ini menggunakan logika silogistik guna penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya ialah fakta hukum.⁸

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Terdapat perbedaan pendapat hukum antara Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa hak atas merek antara PT Unilever Indonesia dan Hardwood Private Limited. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan gugatan Hardwood Private Limited dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst:

3.1. Alasan Hakim Pengadilan Niaga Mengabulkan Gugatan Hardwood Private Limited

Pada amar putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan bahwa mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya serta menyatakan merek “STRONG” Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia, 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, menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Secara kasuistis dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim mengeaskan alasan dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai kaidah hukum dalam memutuskan perkara ini antara lain yakni Penggugat terbukti menurut hukum sebagai pemilik merek terdaftar STRONG dan sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan sebagaimana di Indonesia menganut sistem *first to file* sehingga Penggugat sebagai pemilik merek pertama memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identic untuk barang yang mirip atau identic yang terkait dengan merek kata STRONG sebagai merek terdaftar dimana penggunaan semacam itu dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda atau kata yang identic untuk barang yang sejenis. Pendaftaran merek di Indonesia menganut Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip First

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), hlm. 89-90.

to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.⁹

Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan merek terdaftar STRONG milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*). Dalam level nasional, pengaturan merek terkenal dapat dijumpai dalam UU Merek Tahun 2001 dan UU yang memperbaruinya, yaitu UU Merek Tahun 2016. Norma tentang merek juga dijumpai dalam yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung.¹⁰ Pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya menentukan kriteria “Merek Terkenal” yaitu dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud serta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal
- 2) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
- 3) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat
- 4) Jangkauan daerah penggunaan merek
- 5) Jangka waktu penggunaan merek
- 6) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
- 7) Permohonan atau pendaftaran merek di negara lain
- 8) Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh Lembaga yang berwenang
- 9) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut

Produk Tergugat yakni “PEPSODENT STRONG 12 JAM” juga dirasa memiliki kemiripan dengan “STRONG” milik Penggugat, sedangkan seharusnya setiap produk memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.¹¹ Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa produk barang pasta gigi “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

⁹ Andre Asmara dkk. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512K/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Jurnal Hukum Syiah Kuala 3, no.2 (2019): 186, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>

¹⁰ Thoyyibah Bafadhal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”. Jurnal Hukum 1, no.1 (2018): 21-41, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41>

¹¹ Sulastri dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”. Jurnal Yuridis 5, no.1 (2018): 160-172, <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.321>

keseluruhannya dengan merek terdaftar “STRONG” Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat.

Penggugat juga merasa dirugikan dengan adanya merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” ini dikarenakan dapat mengecoh konsumen dalam membeli produk pasta gigi “STRONG” milik Penggugat. Dikarenakan merek yang melekat pada suatu produk industri dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.¹² Maka dalam hal ini Penggugat juga menuntut ganti rugi dan Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Terdapat perbedaan pendapat hukum antara Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa hak atas merek antara PT Unilever Indonesia dan Hardwood Private Limited. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi PT Unilever Indonesia dalam Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021:

4.1 Alasan Hakim Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Sebelumnya

Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan diantaranya bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek Tergugat yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan merek Pepsoden yang sudah terdaftar, bahwa kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan, 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 arti bahwa Pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak. Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “STRONG” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut, kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Tergugat dalam hal ini menggunakan merek-mereknya termasuk “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan itikad baik, tanpa maksud meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain. Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First*

¹² Yusuf Gunawan, “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”. *Iblam Law Review* 2, no.2 (2022): 141-164, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>

To File System bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum.¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.” Tergugat sebagai penerima lisensi dari merek “PEPSODENT” telah mempergunakan merek “PEPSODENT” untuk produk pasta gigi sejak tahun 1940-an dan tergugat juga telah mengeluarkan nilai investasi yang sangat signifikan untuk berbagai media periklanan dan juga pemasaran produknya sehingga merek “PEPSODENT” Tergugat memiliki pangsa pasar yang dominan khususnya untuk produk pasta gigi di Indonesia, juga telah mendapatkan reputasi yang baik oleh masyarakat konsumen di Indonesia. Maka berdasarkan keterkenalan dan reputasi terkait merek “PEPSODENT” tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat menggunakan merek-merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan itikad baik.

Pertimbangan majelis hakim lainnya dalam menegabulkan kasasi ialah bahwa dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “STRONG” pada tanggal 25 September 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada Unilever N.V sebagai pemilik merek “PEPSODENT” untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT” tersebut atau juga memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT”. Dalam hal ini juga di Indonesia, Unilever N.V telah memberikan hak lisensi kepada Tergugat untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT” milik Unilever. Mengacu pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi mengenai penggunaan merek-merek “PEPSODENT” di Indonesia tersebut telah dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, Hakim Agung juga menilai bahwa terlihat jelas unsur kata “FORMULA” yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada produk “FORMULA” dengan varian “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, “FORMULA STRONG HERBAL”, maupun “FORMULA STRONG PROTECTION” Penggugat, sama halnya dengan unsur kata “PEPSODENT” yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada kemasan produk “PEPSODENT” dengan varian “PEPSODENT STRONG 12 JAM”. Oleh karenanya, konsumen tidak akan terkecoh dalam membedakan produk “FORMULA” Penggugat dengan produk “PEPSODENT” Tergugat dikarenakan konsumen akan tetap menyebut produk Penggugat

¹³ Suherman. “Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia”. *Jurnal Yuridis* 5, no.2 (2018): 277-293, [10.35586/v5i2.772](#)

¹⁴ Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 24.

sebagai “FORMULA” dan bukan “STRONG”. Selain itu, kata “STRONG” ialah kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti “kuat” yang sangat jelas memiliki arti kata yang deskriptif atau menjelaskan terkait dengan perlindungan gigi yang mana jelas maksud dari penggunaan kata tersebut untuk jenis barang pasta gigi. Kata “STRONG” bukanlah kata temuan Penggugat melainkan kata keterangan sehingga penggunaan kata “STRONG” tersebut tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun untuk jenis barang terkait pasta gigi dan produk perawatan gigi dan mulut di Kelas 3.

5. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengabulkan gugatan didasarkan pada alat bukti Penggugat dan Penggugat mampu membuktikan menurut hukum bahwa merek kata atau bunyi “STRONG” adalah merek terdaftar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama dimana perlindungan merek di Indonesia menganut sistem *first to file* maka Penggugat memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak tanpa izin menggunakan tanda yang mirip atau identik. Sedangkan Hakim Agung dalam mengabulkan perhomonan kasasi mempertimbangkan bahwa merek Tergugat yakni PEPSODENT STRONG 12 JAM sudah terdaftar sehingga Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut serta penggunaan kata “STRONG” itu sendiri bukanlah kata temuan Penggugat melainkan hanya kata keterangan. Dalam hal ini Hakim Agung juga berpendapat bahwa tidak adanya kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan antara merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan “FORMULA STRONG” sehingga Hakim Agung selain mengabulkan permohonan kasasi Tergugat, juga membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat yaitu didasarkan pada 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 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.

Referensi

Book:

C.S.T Kansil. 1997. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Media Pressindo

Muhammad Ramli Ahmad. 2010. *Hak Atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju

Munir Fuady. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

OK Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Raja Grafindo

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Wiratmo Dianggoro. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis

Journal article:

Agung Sujatmiko, "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no.1 (2016): 169-191, [10.36913/jhaper.v2i1.30](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.30)

Andre Asmara dkk. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512K/Pdt.Sus-HKI/2016)". Jurnal Hukum Syiah Kuala 3, no.2 (2019): 186, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>

Mochammad Kemas Heryawan, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu "Cardinal"." Jurnal Verstek 7, no.2, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34299>

Suherman. "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia". Jurnal Yuridis 5, no.2 (2018): 277-293, [10.35586/.v5i2.772](https://doi.org/10.35586/.v5i2.772)

Sulastri dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)". Jurnal Yuridis 5, no.1 (2018): 160-172, <http://dx.doi.org/10.35586/.v5i1.321>

Thoyyibah Bafadhal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA". Jurnal Hukum 1, no.1 (2018): 21-41, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41>

Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum". Iblam Law Review 2, no.2 (2022): 141-164, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>

Putusan:

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

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