

Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)

Haura Jauza Hafizah^{1*}, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

*Correspondence email: haurajauzah@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstrak. Merek adalah jati dari dari suatu barang ataupun jasa yang mengacu pada mutu serta harga yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Merek terkenal merupakan merek yang populer dan familiar ditelinga konsumen serta berreputasi tinggi. Penyalahgunaan merek sejatinya dibuat oleh pihak yang ingin mencari profit yang bisa merugikan pemilik merek sebenarnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses penyelesaian sengketa merek serta putusan hakim dalam sengketa pepsodent strong vs formula strong. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan bahan dasar hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bahan hukum sekunder yakni artikel, makalah yang berkaitan dengan merek. Hasil penelitian penyelesaian sengketa merek di Indonesia terdapat dua metode yakni litigasi oleh pengadilan niaga dan non litigasi lewat alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Penyelesaian yang digunakan dalam kasus Hardwood Private Limited dan PT Unilever Tbk. dilakukan secara Litigasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat.

Kata Kunci: Merek, Penyelesaian Sengketa, Formula Strong.

Abstract. A brand is the essence of an item or service that refers to the quality and value of its owner. Famous brands are popular and familiar brands and have a high reputation. The abuse of their genuine brand is the product of those who want to seek profits that would harm their true owners. The study will examine the process of settling their disputes and the judge's ruling in the issue of pepsodent strong v formula strong. The study uses normative jurisdictional methods based on laws in Indonesia that apply to the primary law code, legislation no. 20 in 2016 on brands and geographical indications and secondary legal materials: journal, article, paper associated with brand. The results of the research on brand dispute resolution in Indonesia there are two ways, namely litigation by commercial courts and non-litigation through alternative dispute resolution or arbitration. The settlement used in the case of Hardwood Private Limited and PT Unilever Tbk. carried out by Litigation in the Commercial Court at the Central Jakarta Court.

Keywords: Brand, Dispute Resolution, Formula Strong.

PENDAHULUAN

Pemilik bisnis memiliki kepentingan dalam melindungi merek sambil bersaing di pasar dunia. hak merek satu bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak merek merupakan salah satu yang kehadirannya tanpa henti dikenal dan diketahui oleh orang-orang pada umumnya, oleh pemilik bisnis, siswa, dan profesional. Dalam dunia bisnis persaingan sering terjadi antara pemilik bisnis. Seringkali persaingan terjadi dengan cara yang tidak diinginkan, sebagai contoh dengan mengeksekusi citra pihak lain.¹ Persaingan bisnis terus menjadi serius sesuai dengan awal globalisasi. Pemilik bisnis diharapkan untuk menjaga merek mereka melalui pendaftaran nama merek, sehingga merek mereka memiliki keamanan yang sah terhadap pelanggaran nama merek yang dapat merugikan pemilik bisnis.

Perlindungan merek sangat signifikan, tidak hanya sebagai properti yang dapat memberikan manfaat bagi pebisnis (pemilik merek), bisa menjadi instrumen yang memberikan perlindungan kepada masyarakat umum sebagai konsumen dari representasi yang salah terhadap kualitas produk. Konsumen akan merasa terhambat dengan asumsi merek, yang mereka terima berkualitas baik, akhirnya ditiru di tempat berbeda dengan mutu yang lebih buruk. Akibatnya dapat mengurangi nama baik perusahaan.

Undang-undang merek pertama yang dilaksanakan di Inggris adalah mengangkat dari Perancis pada tahun 1857, yang akhirnya pedoman itu berlaku yakni Merchandise Act tahun 1862 yang bergantung pada aturan pidana. Pada tahun 1883, Konvensi Paris mengenai Hak Kekayaan Intelektual (paten dan merek), yang diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Sejak saat itu, di tahun 1973 terbentuklah Madrid Agreement yang merupakan perjanjian di seluruh dunia bernama Trademark Registration Treaty.²

¹DJKI Kemenkumham RI. (2022), *Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek*. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agenda-ki#:~:text=Sengketa%20merek%20dapat%20diselesaikan%20melalui,penyelesaian%20sengketa%20alternatif%20seperti%20arbitrase>. Diakses pada 16 September 2022.

² Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang: Madina Semarang, hlm. 47.

Di Indonesia, pedoman di dunia HKI telah ada mulai tahun 1840-an. Pada tahun 1844 Pemerintah Belanda mempublikasikan pertama kalinya undang-undang tentang kekayaan intelektual. Melalui hal ini, Pemerintah Belanda memberlakukan undang-undang tentang merek (1885), undang-undang tentang paten (1910), serta undang-undang kekayaan intelektual (1912). Selama penguasaan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945, seluruh pedoman dan aturan di bidang kekayaan intelektual tetap berlaku. Ketika pengumuman kemerdekaan Indonesia sebagaimana diatur dalam ketetapan peralihan UUD 1945, semua aturan dan pedoman warisan pemerintah Belanda masih digunakan selama mereka sesuai UUD 1945. UU mengenai Hak Cipta serta UU warisan Belanda pada dasarnya terus ada, namun UU mengenai Paten dinilai tidak konsisten oleh Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1961, menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengenai merek perusahaan dan merek perniagaan sebagai pengganti undang-undang merek peninggalan Belanda. UU Merek 1961 adalah undang-undang pertama Indonesia di bidang kekayaan intelektual. Mengingat pasal 24 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang menegaskan undang-undang ini disebut Undang-Undang Merek 1961 serta diberlakukan pada tanggal 11 November 1961 direncanakan dapat menaungi masyarakat umum terhadap produk palsu/imitasi.

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek pada tanggal 28 Agustus 1992, dan diberlakukan pada April 1993. Undang-undang tersebut menjadi pengganti UU No. 21 Tahun 1961. Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 mengenai Paten, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 mengenai Merek.³

Adanya perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggantian peraturan lama dengan peraturan baru, dengan alasan banyak UU Merek tidak mengikuti perkembangan zaman, untuk itu UU Merek harus ditinjau kembali dan diberikan pengaturan yang lebih memberatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan merek terdaftar orang lain.

Merek yang dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan diharapkan mampu mengenali produk atau jasa yang dihasilkan. Merek mungkin dikenal sebagai identitas produk atau jasa yang berkaitan dengan alasan mereka dibuat. Untuk pengusaha, merek digunakan selaku garansi nilai dari hasil produksi yang berkaitan dengan mutu sehingga membuat konsumen menjadi puas.⁴ Merek yang dimiliki oleh pemilik merek membuat aspek spesifik bagi konsumen. Melalui cara ini, para konsumen dapat melihat mutu suatu barang melalui merek. Akibatnya, merek yang bernilai dan populer dikalangan masyarakat mungkin dapat disalahgunakan seperti mengikuti, meniru, dan membajak.⁵

Salah satu permasalahan merek yang menarik perhatian yakni permasalahan sengketa antara Pepsodent Strong dengan Formula Strong. Penggunaan merek yang terjadi pada kasus Unilever yang mengeluarkan produk dengan menggunakan merek dagang Pepsodent Strong untuk mendapatkan keuntungan merupakan pelanggaran hak cipta terhadap Hardwood Private Limited yang diketahui di Indonesia Perusahaan Orang Tua yang merupakan pencipta atau pemegang hak cipta dari kata strong yang terdapat pada Formula strong yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.

Maraknya persoalan mengenai merek dapat mengganggu perekonomian baik didalam dan diluar negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Hal itu dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur damai. Penyelesaian sengketa lewat perdamaian bisa dilakukan lewat alternatif penyelesaian sengketa ataupun dapat melalui jalur hukum melalui pengadilan.

Kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat mengenai sengketa merek ini meskipun sudah banyak penelitian terdahulu, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa lebih menambah wawasan masyarakat mengenai hak merek. Bersumber pada latar belakang diatas maka rumusan masalah kali ini yakni bagaimana proses penyelesaian sengketa merek menurut UU No 20 Tahun 2016 serta apakah putusan Hakim pada proses penyelesaian sengketa dalam kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong telah sesuai dengan ketentuan UU MIG. Secara menyeluruh penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyelesaian sengketa merek berlandaskan UU MIG dan mengetahui putusan hakim mengenai penyelesaian sengketa kasus Pepsodent Strong dan Formula Strong ditinjau dari UU MIG.

METODE

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan dengan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta studi putusan pengadilan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan merek.

³ DJKI Kemenkumham RI. (2019). *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI>. Diakses pada 16 September 2022.

⁴ Wiratmo Dianggoro. (1997). *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34

⁵ Insan Budi Maulana. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode membaca serta menganalisis, perundang-undangan, ataupun data dalam bentuk lain dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Merek

Hak Merek menurut undang-undang merek yakni hak istimewa yang didapat oleh para pemilik merek dari negara yang tercatat dalam periode tertentu baik digunakan pemilik merek tersebut atau memungkinkan dipergunakan oleh pihak yang berbeda (Pasal 1 UUM).⁶

Kotler berpendapat merek dagang merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasinya, yang difokuskan untuk mengidentifikasi benda ataupun jasa dari seorang pedagang ataupun kumpulan pedagang serta untuk membedakan benda ataupun jasa dari kompetitor. Buchory berpendapat bahwa merek merupakan nama, istilah, ciri, simbol, desain, ataupun gabungannya, diharapkan bisa mengetahui benda ataupun jasa dari kalangan pedagang serta diharapkan bisa membedakan benda ataupun jasa dari kompetitor. Sebaliknya Tjiptono berpendapat merek merupakan nama, istilah, ciri, lambang/symbol, desain, warna, gerak ataupun campuran unsur produk yang lain diharapkan bisa membagikan identitas serta pembedaan terhadap produk kompetitor.⁷

Hak prioritas yakni hak pendaftar untuk mengajukan pendaftaran dari negara yang tergabung dalam WIPO, atau WTO untuk mendapatkan penegasan tanggal diterimanya pada negara ketika melakukan pendaftaran merupakan tanggal prioritas di negara yang dituju yang mana merupakan anggota dari satu diantara dua perjanjian tersebut, selama pendaftaran dilakukan dalam periode yang ditetapkan berdasarkan WIPO.⁸

Berdasarkan UU No. 19 tahun 1992, penggolongan merek dibedakan menjadi tiga menurut kedudukan dan ketenaran suatu merek. Penggolongan merek tersebut yakni merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur. Seperti yang ditunjukkan Tommy Hendra Purwaka, merek yang terkenal adalah merek yang memiliki keunggulan tinggi. Merek ini berdaya transmisi yang mempesona serta memikat, akibatnya barang dengan merek tersebut menjadi familiar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen.⁹

Kriteria Merek terkenal sudah diatur lewat Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pada Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 disebutkan yakni:

1. Masyarakat mengakui dan memahami merek di bidang usahanya.
2. Banyaknya penjualan barang serta keuntungan yang didapatkan dari pemakaian merek.
3. Pangsa pasar yang dipahami.
4. Cakupan wilayah pemakaian merek.
5. Periode pemakaian merek.
6. Keseriusan serta publisitas merek, tercantum nilai investasi untuk publisitas.
7. Registrasi ataupun pengajuan registrasi merek di negara lain.
8. Tingkatan kesuksesan penegakan hukum, khususnya lembaga yang berwenang mengakui sebagai merek terkenal.
9. Nilai yang menempel pada merek sebab reputasi serta jaminan mutu barang.

Proses Penyelesaian Sengketa Merek

Di dalam UU MIG ada pengaturan bagaimana proses penyelesaian sengketa merek diawali dari Pasal 83 hingga Pasal 93 UU MIG. Apabila jika perundingan menemui jalur buntu, ketika para pihak yang bersengketa berselisih pendapat serta tiap-tiap pihak bersikeras senantiasa pada keyakinannya, yang akhirnya memohon kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Umumnya pihak yang menganggap haknya dilanggar menuntaskan dengan membuat permohonan gugatan ke pengadilan.

Bersumber pada Pasal 93 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) menerangkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di Pengadilan Niaga tetapi bisa juga diselesaikan dengan menempuh jalur arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰ Pihak yang bersengketa bisa memilih lembaga penyelesaiannya sebagai berikut:

⁶ Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 54.

⁷ Adrian Thomson Indarto. (2016). *Pengaruh Citra Merek Pada Kesiapan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starbucks*. Hal. 7. Yogyakarta: FE Universitas Atmajaya.

⁸ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 203

⁹ Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H. (2019). *Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e>. Diakses pada 16 September 2022.

¹⁰ Yuniar Kurniawaty. (2017). *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)*. Hal. 167. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017:163-170

1. Arbitrase

Upaya arbitrase yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa merek bersumber dari Pasal 5 UU Nomor. 30 Tahun 1999 sengketa perniagaan dan tentang hak yang bersumber pada hukum dipahami sepenuhnya oleh pihak yang turut dan dalam sengketa.¹¹ Penyelesaian lewat non litigasi ataupun diluar pengadilan yakni penyelesaian sengketa dengan memakai metode yang terdapat di luar pengadilan ataupun memakai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.¹² Ada 2 model penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak dengan arbitrase ialah:

a. Arbitrase Ad Hoc

Dalam arbitrase Ad Hoc para pihak bisa memastikan sendiri metode pemilihan arbiter, konteks kerja prosedur arbitrase, serta pegawai administrasi arbitrase, sebab metode pengecekan arbitrase berlangsung tanpa terdapatnya pengawasan serta pemeriksaan yang mempunyai sifat lembaga. Arbitrase mempunyai jangka waktu hingga sengketa diputuskan. Dalam penerapannya arbitrase mempunyai kesulitan tersendiri seperti melakukan perundingan, menetapkan prosedural arbitrase dan merancang tata cara pemilihan arbiter yang disetujui oleh para pihak.

b. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional dibentuk oleh suatu organisasi yang digunakan dalam menuntaskan sengketa yang berasal dari perjanjian. Arbitrase Institusional sifatnya permanen ialah senantiasa beridiri walaupun belum terdapatnya sengketa maupun sudah selesainya sengketa sehingga kesulitan yang ditimbulkan dapat dikurangi dalam lembaga arbitrase ad hoc.¹³

2. Gugatan pada Pengadilan Niaga

Bersumber pada UU MIG Pasal 83 dan 84 terdapat beberapa hal yang wajib dicermati, ialah:

- a. Pihak lain yang tidak memiliki hak, menggunakan merek dimana memiliki kesamaan intinya ataupun kesemuanya untuk produk ataupun jasa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terdaftar ataupun pemegang Lisensi Merek terdaftar, gugatan yang dilayangkan bisa berbentuk gugatan ganti rugi ataupun dihentikannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian merek tersebut.
- b. Gugatan bisa juga dilayangkan oleh pemilik merek terkenal bersumber pada putusan pengadilan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- c. Sepanjang masih dalam pengecekan pemilik merek ataupun penerima Lisensi bisa melayangkan permintaan kepada hakim untuk mengakhiri aktivitas penciptaan, pendistribusian, ataupun perniagaan produk ataupun jasa yang memakai merek itu secara tanpa hak.
- d. Produk yang memakai merek tanpa hak harus diserahkan oleh Tergugat, hakim bisa mengintruksikan penyerahan produk ataupun nilai produk itu dilakukan sehabis pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Sengketa antara “Formula Stornq” vs “Pepsodent Strong”

1. Alasan Penggugat

Hardwood Private Limited ialah Penggugat pemilik Merek “Strong”. Hardwood Private Limited meyakini bahwa kata “Strong” setelah kata formula merupakan satu kesatuan merek dari produk pasta gigi “Formula Strong”. Sistem klasifikasi merk Kelas 3, yang sudah mendaftarkan serta memakai merk tersebut pertama kali di Republik Indonesia dengan no registrasi IDM000258478. Sistem klasifikasi Merek kelas 3 ialah bahan-bahan pemelihara gigi.¹⁵

Tidak hanya Merek “Strong”, Kelas 3 yang sudah terdaftar serta digunakan di Indonesia, Penggugat pula sudah mendaftarkan serta mengajukan proses permohonan registrasi merek “Strong” dengan varian serta dengan merek-merek, sebagai berikut:

¹¹ I Gede Mahendra Juliana Adiputra, dkk. (2020). *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 2 Hal 67-71

¹² Rani Apriani, dkk. (2022), *Penyuluhan Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/4320/pdf>

¹³ Ida Ayu Sri Dewi Kusuma dan I Dewa Gede Dana Sugama. (2020). *Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal*. Jurnal Hukum Kertha Wicara, Vol 9 No 3

¹⁴ Patricia Weyni Lasut. (2019). *Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lex Et Societaris, Vol. VII/No.1/Jan/2019

¹⁵ Anannias Septiadi. (2019). *Pelindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Klasifikasi Merek Tidak Sejenis Maupun Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung No.960/K/Pdt.Sus/2010)*. Skripsi Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Bw. Hal: 42. Medan: FH USU.

Tabel 1. Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

No.	Merek	Klasifikasi Barang	Sejak
1.	Formula IDM000258479	Stong Pasta gigi, sediaan membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis.	2008
2.	Strong IDM000447796	Protector Pasta gigi; obat kumur (mouthwash); mouth spray; pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan untuk membersihkan.	2012
3.	Formula Strong DID2019053427	Herbal lotion pembersih gigi; obat kumur; pasta gigi.	2019
4.	Formula Strong Protection DID2020002706	Sediaan pemeliharaan gigi; obat kumur; pasta gigi; penyegar nafas.	2020
5.	Strong Protection DID2020002707	Sediaan pemeliharaan gigi; obat kumur; pasta gigi; penyegar nafas.	2020

Penggugat secara efisien memakai merek “Strong” di daerah Republik Indonesia, dengan memproduksi, mendistribusikan, serta mempromosikan produk pasta gigi merek “Strong” beserta variannya, ialah merek: “Formula Strong”, “Formula Strong Protector”, “Formula Strong Protection serta “Formula Strong Herbal” di daerah Republik Indonesia dengan produk serta variannya.

Bersumber pada penjelasan diatas merek “Strong” kepunyaan Penggugat ialah merek populer yang bisa dilihat dengan penggunaannya yang sudah lama serta sudah besarnya investasi yang dikeluarkan oleh Penggugat. Semenjak tahun 2019 Tergugat sudah memproduksi, mempromosikan, serta/ataupun menjual produk pasta gigi dengan mencantumkan merek “Strong” dengan no registrasi DID2019056670 yang seragam dengan merek “Strong” kepunyaan Penggugat di daerah Republik Indonesia secara tanpa hak serta tanpa seizin Pengugat;



Gambar 1. Halodoc

Karena terdapatnya persamaan-persamaan dalam foto diatas, hingga semenjak Tergugat membuat, memperkenalkan, mendistribusikan serta/ ataupun memasarkan hasil pasta gigi dengan memakai merek seragam sama merek “Strong” kepunyaan Penggugat dalam wilayah Indonesia dengan tanpa hak serta tidak dengan izin Penggugat, perihal ini berdampak membingungkan konsumen sebab menganggap hasil pasta gigi yang dibuat Tergugat itu memiliki kedekatan sama pasta gigi merek “Strong” kepunyaan Penggugat.

Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat agar mengakhiri pemakaian merek “Strong” pada hasil pasta gigi Tergugat, tetapi, Tergugat tidak mengindahkan peringatan tersebut serta hingga saat ini Tergugat terus senantiasa membuat, memperkenalkan, mendistribusikan, serta/ataupun memasarkan produk pasta gigi dengan memakai merek “Strong”. Perbuatan Tergugat itu sudah memunculkan kerugian untuk Penggugat serta Penggugat menuntut Ganti Rugi.

2. Jawaban Tergugat

Tergugat sudah memproduksi serta mendistribusikan berbagai bahan-bahan kebutuhan konsumen, tetapi juga memproduksi pasta gigi dengan bermacam merek, tercantum merek “Pepsodent”. Merek “Pepsodent” sudah dipunyai oleh Unilever N. V. serta sudah digunakan serta didaftarkan secara ekstensif lebih dari 70 tahun. Berikutnya, merek “Pepsodent” dibuat serta dijual di bermacam negara tempat Tergugat beroperasi, tercantum Indonesia.

Unilever N. V., sudah mengajukan permohonan registrasi merek “Pepsodent” di Direktorat Merek serta Indikasi Geografis tetapi tidak terbatas pada merek-merek yang salah satunya ialah Pepsodent Strong 12 Jam dengan no registrasi DID2019056670 bertepatan pada 25 September 2019 serta DID2019057948 pada bertepatan pada 1 Oktober 2019. Menurut Penggugat kalau Tergugat sudah melanggar hak atas merek “Strong” Penggugat sebab memakai merek “Strong” yang sama pada produk “Pepsodent” Tergugat. Ada pula perihal tersebut tidak benar bagi Tergugat merek yang dipakai dalam produk “Pepsodent” merupakan “Pepsodent Strong 12 Jam” serta bukanlah “Strong”.

Dari metode penyebutan merek Penggugat yang dipakai untuk versi produk “Formula”, Penggugat secara nyata mendalilkan kalau merek-merek yang dipakai pada versi produk “Formula” Penggugat tersebut bukan hanya

merek "Strong", tetapi pula versi produknya semacam juga merek "Formula Strong Herbal" yang dimohonkan untuk melindungi versi produk "Formula Strong Herbal". Bersumber pada perihal di atas, mengingat versi produk "Pepsodent" Tergugat merupakan "Pepsodent Strong 12 Jam", hingga telah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atas bawah alibi kabur serta tidak jelas (obscuur libel), mengingat sepatutnya gugatan Penggugat diajukan terpaut dengan pemakaian merek-merek "Pepsodent Strong 12 Jam" oleh Tergugat serta bukan terhadap pemakaian merk "Strong".

3. Gugatan *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur)

Sebuah gugatan bisa dikatakan *Obscuur Libel* yakni, apabila posita (*fundamentum petendi*) memiliki dasar hukum yang tidak jelas atas peristiwa yang menjadi dasar gugatan, dan antara posita dan petitum tidak dijelaskan secara detail, yang wajib dimengerti, ialah perihal yang berlawanan antara posita serta petitum merupakan apabila petitum sama dengan posita, hingga tidak berdampak gugatan mengandung cacat obscuur libel.

Semacam halnya Unilever memandang bila komponen-komponen merek yang terdapat pada versi "Pepsodent Strong 12 Jam" semacam pada produk "Formula" kepunyaan Hardwood, hingga sepatutnya Hardwood menyebut merek yang digunakan pada versi "Pepsodent" milik Unilever selaku merek "Pepsodent Strong 12 Jam" serta mereknya bukan "Strong".

4. Latar Belakang Kasasi oleh Tergugat

Kebenaran-Kebenaran Permohonan Kasasi (dahulu Tergugat) bisa dibenarkan. Karena sehabis mempelajari memori kasasi serta kontra memori kasasi dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, pada perihal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat sudah keliru mempraktikkan hukum melalui pertimbangan berikut ini:

- a. Hardwood melayangkan gugatan pelanggaran merek kepada Unilever yang pula memakai kata "strong" dan dipasangkan dengan merk Pepsoden yang telah didaftarkan;
- b. Kata strong tidaklah kata penemuan Hardwood serta kata itu memiliki makna kokoh ataupun kata penjelasan;
- c. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG kalau gugatan pelanggaran dilayangkan kepada pihak lain yang memakai merek tanpa hak ataupun belum terdaftar. Dengan makna kalau Pelanggar memakai merek yang sudah terdaftar tanpa hak;
- d. Mengenai masalah ini, Unilever telah mendaftarkan merek dengan memakai kata "strong" bertepatan pada 25 September 2019 memiliki No Registrasi DID 2019056670 di kelas 3 serta bertepatan pada 1 Oktober 2019 memiliki No Registrasi DID2019057948 di kelas 3.
- e. Unilever berhak ataupun memiliki hak atas pemakaian merk itu;
- f. Bersumber pada pertimbangan di atas, Hardwood tidak bisa meyakinkan gugatannya kalau Unilever sudah melaksanakan pelanggaran merek, hal ini menyebabkan gugatan Hardwood wajib ditolak.

Permohonan kasasi PT Unilever Indonesia, Tbk akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas serta membatalkan Putusan Nomor 30/ Pdt. Sus-Merek/2020/ PNNiaga. Jkt. Pst, bertepatan pada 18 November 2020. Biaya perkara dalam seluruh tingkatan peradilan yang pada tingkatan kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Hardwood Private Limited.

SIMPULAN

Bersumber dari penelitian serta analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian hak atas merek di Indonesia dapat dilakukan secara non litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase adapun secara litigasi dengan pengadilan niaga. Diharapkan para pihak melakukan sosialisasi untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tidak perlu menyelesaikan sengketa menggunakan pengadilan niaga, karena di pengadilan niaga memerlukan waktu yang lama.
2. Pada kasus Hardwood Private Limited vs PT Unilever Indonesia Tbk, penyelesaian sengketa dilakukan secara Litigasi. Pada tingkat pertama Jakarta Pusat majelis hakim mengabulkan permohonan Hardwood Private Limited yang tertuang pada Putusan Nomor. 30/ Pdt. Sus- Merek/ 2020/ PNNiaga. Jkt. Pst. Pihak Unilever tidak menerima putusan tersebut dan melanjutkan ke tingkat pengadilan berikutnya hingga kasasi, yang pada akhirnya ditingkat kasasi Majelis Hakim mengabulkan permohonan PT Unilever Indonesia Tbk. dengan mengeluarkan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021 yang membatalkan Putusan Nomor 30/ Pdt. Sus- Merek/ 2020/ PNNiaga. Jkt. Pst.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dianggoro, Wiratmo, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta : Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press, 2017
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Mashdurohatun, Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang : Madina Semarang, 2013

Jurnal

- I Gede Mahendra Juliana Adiputra, dkk. (2020). *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 2
- Ida Ayu Sri Dewi Kusuma, I Dewa Gede Dana Sugama. (2020). *Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal*. Jurnal Hukum Kertha Wicara, Vol 9 No 3.
- Kurniawaty, Yuniar. (2017). *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)*. Hal. 167. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017
- Lasut, Patrichia Weyni. (2019). *Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lex Et Societaris, Vol. VII/No.1/Jan/2019
- Rani Apriani, dkk. (2022), *Penyuluhan Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022
- Septiadi, Anannias. (2019). *Pelindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Klasifikasi Merek Tidak Sejenis Maupun Sejenis (Studi Putusan Mahkamah Agung No.960/K/Pdt.Sus/2010)*. Skripsi Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Bw. Hal: 42. Medan: FH USU
- Susilo, Adhi Budi. (2011). *Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci dan Garuda Food)*. Magister Ilmu Hukum. Semarang: FH UNDIP
- Thomson Indarto, Adrian. (2016). *Pengaruh Citra Merek Pada Kesiapan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starbucks*. Hal. 7. Yogyakarta: FE Universitas Atmajaya

Website

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst*. Diambil November 1, 2021. Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3544f230e13abaa0313535333030.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021*. Diambil November 1, 2021. Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf4d7b77044e8b856313035343439.html>
- DJKI Kemenkumham RI. (2019). *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Diakses pada 16 September 2022. Dari <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI.>
- DJKI Kemenkumham RI. (2019). *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI.> Diakses pada 16 September 2022.