

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst Tanggal
18 November 2020)

Samriadin¹, Agung Puta Pangestu²

^{1,2}Universitas Dharma Indonesia

Email: samriadin@gmail.com

Abstrak: Kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan oleh pengusaha memberi pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, globalisasi juga mempunyai dampak bagi perusahaan lain, yaitu pengusaha dapat meniru atau plagiarisasi suatu produk yang ada. Masih banyak pengusaha yang mengabaikan terhadap hak kepemilikan barang dan atau jasa, termasuk juga kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mempunyai persamaan untuk barang atau jasa yang sejenis. Tindakan tersebut dapat dilakukan karena akan merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya dari segi ekonomi melainkan dapat merusak citra merek tersebut. Pembajakan atau pemanfaatan reputasi dalam penggunaan merek yang terdapat persamaan pada pokoknya masih banyak terjadi. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merk terdaftar menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 dan jika dihubungkan dengan putusan perkara merek Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2020 sudahkah diterapkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang merek tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap merk terdaftar dalam perkara tersebut. Hasil Penelitian diperoleh bahwa majelis hakim mengakui hak eksklusif penggugat (Hardwood Private Limited) sebagai pemilik merek terdaftar "STRONG" pada kelas 3. Hak ini secara eksplisit dilindungi UU No. 20 Tahun 2016, majelis hakim menilai bahwa penggunaan istilah "PEPSODENT STRONG" oleh Unilever memiliki persamaan pokok dengan merek "STRONG" dengan demikian majelis hakim telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang mengakui perlindungan terhadap merek terkenal.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan Merek Terkenal.

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan oleh pengusaha memberi pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu pengaruh yang baik adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memenuhi kebutuhan dalam negara. Dimana hal tersebut dapat terjadi karena adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi yang luas, perdagangan di Indonesia pun ikut melintasi batas negara. Di sisi lain, globalisasi juga mempunyai dampak bagi perusahaan lain, yaitu pengusaha dapat meniru atau plagiarisasi suatu produk yang ada. Masih banyak pengusaha yang mengabaikan terhadap hak kepemilikan. Hal tersebut termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual.

Kepemilikan berupa hak dan dapat melindungi hukum serta tidak ada yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemiliknya merupakan pengertian dari istilah 'property'. Sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan intelektual dan diekspresikan dalam bentuk ciptaan sastra serta berada di dalam bentuk penemuan immateriil merupakan pengertian dari istilah 'intellectual'. Hak Kepemilikan juga dapat berarti bahwa seseorang memiliki kuasa penuh atas sesuatu miliknya seperti tanah. Hak milik tidak hanya bisa dimiliki oleh perseorangan saja melainkan badan hukum juga dapat mempunyai hak milik. Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) adalah suatu hak yang mempunyai karakteristik.

Hak tersebut diberikan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang dan memberikan kepada yang berhak atau pemilik dari hak tersebut sesuai dengan prosedur dan syarat yang sudah dipenuhi. HKI sendiri merupakan harta kekayaan immateriil atau benda tidak berwujud. Hal itu dimaksudkan agar tindakan penjiplakan dapat dicegah. Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. Hak Cipta mempunyai bagian tersendiri dari Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta dilindungi paling luas karena cakupan yang juga luas tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, melainkan juga ada didalam seni dan bidang teknologi.

Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang meliputi tindakan atau upaya pencegahan terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang upayanya lebih mengarah untuk menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya perlindungan HKI merupakan ciptaan daya pikir kreativitas manusia dan menghasilkan karya yang bermanfaat.

Setiap perusahaan yang ada membutuhkan sebuah nama atau simbol yang digunakan sebagai pemasaran barang dan jasa agar konsumen dapat membedakan dari satu pihak dengan pihak yang lain. Nama dan simbol tersebut dapat dikenali sebagai merek. Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang mana hal itu menjadi identitas dalam suatu jaminan kualitas. Merek melindungi berbagai aktivitas bisnis.

Setiap perusahaan yang ada membutuhkan sebuah nama atau simbol yang digunakan sebagai pemasaran barang dan jasa agar konsumen dapat membedakan dari satu pihak dengan pihak yang lain. Nama dan simbol tersebut dapat dikenali sebagai merek. Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang mana hal itu menjadi identitas dalam suatu jaminan kualitas. Merek melindungi berbagai aktivitas bisnis.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek menjadi sebuah pribadi suatu barang untuk menunjukkan identitas dan kualitas. Merek juga menjadi suatu tanda untuk membedakan barang yang diproduksi antar perusahaan. Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri dan hal tersebut dapat dikenalkan melalui Merek. Para konsumen dapat mengetahui kualitas dari suatu produk melalui merek. Karena itu, merek sangat berpengaruh bagi produsen. Namun, masih banyak produsen yang masih menghiraukan merek untuk produknya. Seperti membuat merek yang hampir sama dengan orang lain dan membuat pemilik merek terdaftar tersebut mengalami kerugian. Sistem perlindungan merek Indonesia punya peraturan perundang-undangan nasional sendiri dan sudah melakukan perubahan sebanyak 5 (lima) kali. Undang- undang Merek dan perubahan yang terakhir saat ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal itu dapat diyakini bahwa peranan Merek di Indonesia sangatlah penting. Namun, pada kenyataannya kasus pelanggaran yang terjadi khususnya tentang Merek masih marak terjadi. Kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap merek merupakan tujuan dari pendaftaran merek itu sendiri dan pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari Negara. Adapun permohonan merek yang didaftarkan harus dengan iktikad baik. Dengan iktikad baik dan sesuai prosedur yang ada maka merek tersebut dapat terdaftar.

Jika merek tidak didaftarkan, maka hal tersebut tidak akan dilindungi oleh negara dan menyebabkan merek tersebut dapat digunakan orang lain. Merek yang tidak didaftarkan akan dengan mudah membuat merek tersebut di plagiarisme. Merek yang telah didaftarkan tetapi tidak digunakan sesuai ketentuan maka merek itu dapat dihapuskan.

Perkara yang sangat marak terjadi yaitu menggunakan Hak Merek yang di jiplak oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi yang mempunyai Hak Kekayaan tersebut. Salah satunya adalah kasus terkait sengketa merek yaitu kasus sengketa merek lainnya yang pernah terjadi yaitu adanya gugatan yang diajukan oleh Perusahaan Orang tua (Hardwood Private Limited) terhadap PT Unilever yang diputuskan dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam sengketa kasus ini, Orang Tua Group sebagai penggugat menggugat pihak PT Unilever karena persamaan penggunaan merek “Strong” di pasta gigi. Orang Tua Group merasa

bahwa ia selaku pemilik hak dan pendaftar pertama (first to file) atas merek “Strong” dengan nomor pendaftaran IDM000258478 pada tanggal 13 Juli 2010, maka ia diberikan hak eksklusif sebagai merek yang dahulu di daftar sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dipertegas di Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam sengketa perebutan merek ini, PT Unilever dihukum membayar Rp. 30 Milyar. Keputusan tersebut didasarkan karena merek pasta gigi Pepsodent Strong milik PT Unilever memiliki kesamaan dengan pasta gigi Formula Strong milik Orang Tua Group. Dalam sengketa perebutan merek ini, PT Unilever dihukum membayar Rp. 30 Milyar. Keputusan tersebut didasarkan karena merek pasta gigi Pepsodent Strong milik PT Unilever memiliki kesamaan dengan pasta gigi Formula Strong milik Orang Tua Group. PT Unilever melakukan pengajuan kasasi atas putusan PN Jakarta Pusat itu kepada Mahkamah Agung. Hasil akhir dari putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ialah Mahkamah Agung membalik kemenangan Orang Tua Group, PT Unilever dinyatakan tidak menjiplak merek “Strong” milik Orang Tua Group.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mempunyai persamaan untuk barang atau jasa yang sejenis. Tindakan tersebut dapat dilakukan karena dapat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya dari segi ekonomi melainkan dapat merusak citra merek tersebut. Sengketa merek yang terjadi di Indonesia lebih banyak berkaitan dengan gugatan ganti rugi mengenai pelanggaran merek terkenal. Pembajakan atau pemanfaatan reputasi dalam penggunaan merek yang terjadi persamaan pada pokoknya masih banyak terjadi. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 studi putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2020”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan jika dihubungkan dengan putusan perkara merek Nomor: 30/Pdt.Sus-

Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2020 sudahkah diterapkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang merek tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI), Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Memperoleh Hak Merek bukan berarti kamu mendapat izin untuk menggunakan merek tersebut sendiri. Dengan mendaftarkan merek dagang, kamu mempunyai hak untuk melarang siapapun menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah di daftarkan, terutama dalam jenis barang atau jasa yang sama. Hak merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang- undang ini dibuat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula Merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) sebagai hak hukum, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Mengingat HKI terbagi dalam beberapa bagian sebagaimana diuraikan tadi, ternyata hal ini berimplikasikan pada lingkup pemberian hak hukum atas kekayaan intelektual.

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian Perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang-Undang maupun Ratifikasi Konvensi Internasional. Produk-produk dengan merek yang

terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Undang-Undang Merek juga melindungi merek terkenal (Well known Mark), yang mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Indonesia menganut system pendaftaran Merek dengan system konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, system ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan system konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization's TRIPS Agreement). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu." Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsure itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan

pemilik dari merek terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal orang lain, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam bentuk tuntutan pidana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan : 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila merek tersebut sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan memberi hak eksklusif atas merek, maupun alasan menyamakan merek sebagai Hak Milik, bermaksud untuk memudahkan pemberian jaminan perlindungan hukum terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi: a. Menciptakan hak tunggal (sole or single right) Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak

lain. b. Mewujudkan hak monopoli (monopoly right) Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek. c. Memberi hak paling unggul (superior right) Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

Kasus sengketa merek “Strong” antara Orang Tua (Hardwood Private Limited) dengan Unilever. Hardwood Private Limited menggugat Unilever ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan atas pasta gigi merek “Strong”. Hardwood Private Limited menyatakan bahwa dirinya telah lama menggunakan merek “Strong” pada “Formula Strong” yang terdaftar IDM000258479 dalam kelas 3. Hardwood Private Limited menggugat Unilever karena tidak terima dengan penggunaan merek “Strong” pada produk mereka yaitu merek pasta gigi “Pepsodent Strong” yang mempunyai persamaan merek pada “Formula Strong”. Hal tersebut dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Unilever dan pasta gigi Hardwood Private Limited memiliki relasi. Hardwood Private Limited dirugikan secara ekonomi. Oleh karena itu, Hardwood Private Limited menjatuhkan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan Unilever sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan denda atas kerugian materiil sebesar Rp 108 Milyar. Gugatan yang dilayangkan oleh Hardwood Private Limited dikabulkan sebagian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menjatuhkan vonis kepada Unilever Indonesia dengan membayar denda senilai Rp 30 Milyar dan biaya perkara Rp 1,4 juta. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara merek “Strong” terkait milik Hardwood Private Limited (Penggugat) merupakan merek yang terdaftar pertama (first to file) dengan nomor pendaftaran IDM000258479 dalam kelas 3 sejak tanggal 9 Juli 2008 dan hakim memutus bahwa pasta gigi milik Unilever (Tergugat) memakai merek “Strong” yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat sehingga Tergugat terbukti melakukan pelanggaran merek. Unilever membantah adanya pernyataan dari Hardwood Private Limited dan menyatakan bahwa merek “Pepsodent Strong” sudah didaftarkan pada kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000837480 dan IDM000837479. Pada tanggal 30 November 2020, Unilever mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Merek “Strong” milik Unilever (Tergugat) juga sudah terdaftar secara sah dengan nomor pendaftaran IDM00083749 dalam kelas 3 sejak 25 September 2019 dan dengan

nomor pendaftaran IDM000837480 dalam kelas 3 sejak tanggal 1 Oktober 2019. Hal itu membuat Tergugat mempunyai hak atas mereknya dengan mendapatkan perlindungan hukum. Pada tanggal 30 Maret 2021 MA memutuskan untuk membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MA mengadili sendiri menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Unilver (Tergugat) berdasarkan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hardwood Private Limited menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun, permohonan atas peninjauan kembali dari pemohon ditolak berdasarkan Putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Dengan demikian karena adanya putusan tersebut, Unilever berhak menggunakan merek “Strong”.

Penggunaan merek “Strong” pada “Pepsodent Strong 12 Jam” merugikan Penggugat sebagai pendaftar pertama merek “Strong” dan membuat tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat. Tetapi, Unilever selaku Tergugat juga berhak mendapatkan kepastian hukum karena mereknya yang juga sudah terdaftar setelah melewati tahap prosedur permohonan pendaftaran merek. Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat dengan adanya MA yang memutuskan untuk membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga MA mengadili sendiri dan menolak gugatan penggugat sudah benar. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa MA memutuskan untuk membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan penggugat Hardwood Private Limited karena daya pembeda dalam merek tersebut yang mana perbedaan tersebut jelas terlihat pada penggunaan kata “Formula” dan “Pepsodent”. Karena, Unilever (Tergugat) juga berhak mendapatkan hak atas mereknya yang sudah terdaftar.

Kalimat “Strong” pada “Pepsodent Strong 12 Jam” milik Unilever (Tergugat) dan merek “Strong” pada “Formula Strong” milik Hardwood Private Limited (Penggugat) memiliki daya pembeda pada dasarnya yaitu pada kata “Pepsodent” dan “Formula” yang dimana kata tersebut terletak pada awal kalimat dari masing-masing pihak.

Sistem yang dianut Indonesia adalah sistem first to file yang artinya pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sesuai prosedur, maka mereknya akan mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek sesuai dengan aturan yang ada di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Adapun diperkuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa hak atas merek akan diberikan kepada

merek yang sudah terdaftar dalam DJKI. Pada kasus merek “Strong” tersebut, kedua merek dari masing-masing pihak sudah terdaftar resmi pada DJKI, yang mana dapat dikatakan kedua belah pihak tersebut berhak mendapat perlindungan hukum hak atas merek. Putusan tingkat pertama dengan bunyi amar menyatakan hakim mengabulkan gugatan sebagian yang diajukan Penggugat (Hardwood Private Limited), dengan itu hakim melindungi hak atas merek “Strong” milik penggugat sebagai merek terdaftar pertama sejak 09 Juli 2008.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim agung pada Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon kasasi (Unilever) yang mereknya juga telah terdaftar di DJKI dengan mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, termohon kasasi (Hardwood Private Limited) tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak mendapatkan keadilan selaku pemilik resmi “Strong” yang telah terdaftar terlebih dahulu. Adanya kedua putusan tersebut, menurut penulis, dirasa sudah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak karena kedua merek tersebut sudah terdaftar secara resmi dalam DJKI. Sistem first to file yang dianut oleh Indonesia membuat merek “Strong” milik Hardwood Private Limited yang terdaftar terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan dengan merek “Strong” milik Unilever. Tetapi, dengan melihat faktanya, kedua merek tersebut sudah terdaftar di DJKI. Sehingga, kedua merek tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum secara preventif terhadap merek terhadap yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan mewajibkannya pendaftaran atas merek yang dilakukan melalui first to file system, yaitu sistem pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek erat kaitannya dengan perlindungan merek berdasarkan Pasal 35 Undang- Undang Merek 2016, yaitu: 1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan; 2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara non- elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau

Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya; 4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Penerapan Perlindungan Hukum sudah sesuai dengan Ketentuan Undang -Undang No.20 Tahun 2016 yang artinya putusan telah mengakui hak eksklusif dari penggugat (Hardwood Private Limited) sebagai pemilik merek terdaftar “STRONG” pada kelas 3. Hak ini secara eksplisit dilindungi UU No. 20 Tahun 2016, dan penerapannya dalam putusan dinilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadilan menilai bahwa penggunaan istilah “PEPSODENT STRONG” oleh Unilever memiliki persamaan pokok dengan merek “STRONG”. Sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a: permohonan merek harus ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Penerapan hukum ini sesuai, karena hakim menilai adanya potensi kebingungan di masyarakat akibat kemiripan itu. UU mengatur bahwa pemilik merek yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas penggunaan merek tanpa izin. Putusan menetapkan Unilever membayar Rp30 miliar, yang secara hukum sah jika terbukti ada pelanggaran dan kerugian. Dengan demikian penerapan hukum dalam putusan telah sesuai dengan UU Merek.

SARAN

Penulisan jurnal penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang menambah pengetahuan dibidang kekayaan intelektual khususnya merek. Dalam dunia usaha diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan pembelajaran agar tidak terjadi kasus penggunaan merek yang sudah terdaftar atau sudah terkenal yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Dalam dunia praktisi dan akademisi hukum diharapkan menjadi acuan yang menarik untuk didiskusikan serta menjadi pandangan yang menjadi referensi dalam memutus perkara perkara kedepannya. Kritik dan saran sangat diperlukan agar menjadi bahan masukan dan koreksi bagi penulis dalam menyusun karya tulis dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA



- Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”. Jurnal Media Hukum, Vol.18 No 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Ahmadi Miru, Hukum Merek (Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Artikel Hukum: Kemenkopukm <https://smesta.kemenkopukm.go.id/hak-merek-dagang-pengertian-dan-fungsi-untukbisnis-sobat/>
- Artikel Hukum: Santi Dewi, Kronologi Unilever Menang Sengketa dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kronologi-unilever-menang-sengketa-merek-pasta-gigi-lawan-.orang-tua?page=all> Diakses 3 Januari 2023.
- Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif, Ctk. Pertama, Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2009.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, ctk. Pertama, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2014.
- Fajar Nurcahaya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, Mimbar Keadlian, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2014.
- Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, Jurnal Lex Privatum Vol 1 No 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Nivita Saldyni, “Kronologi Perseteruan Tempo Gelato di Yogyakarta” (<https://www.urbanasia.com/kronologi-perseteruan-tempo-gelato-di-yogyakarta-U28714>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2022) 12 Ahmadi Miru, Hukum Merek (Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, ctk. Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.
- Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.6, No.12, 1999, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4944/4378>.
- Soedjono Dirdjosiswworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju, Bandung, 2000.



Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993.

Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung,.Citra Aditya Bakti, 1993).

....., Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan UndangUndang Merek RI (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty. 2007).

Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa”, Jurnal Hukum Diktum Vol.14 No.1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2016.

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