

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK (STUDI KASUS FORMULA STRONG VS PEPSODENT STRONG)

Criestian Hadiwinata

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Criestian Hadiwinata

Abstract.

Brands play a crucial role in distinguishing one product or service from another, often reflecting the quality and pricing set by their owners. Famous brands are usually popular among consumers and have high reputations. Misuse of brands is a practice aimed at gaining profits that can harm the brand owner. This study will examine the process of resolving trademark disputes, particularly in the case of disputes between Pepsodent Strong and Formula Strong, as well as related judicial decisions. This research uses a normative juridical approach, referring to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications as the primary legal source, and articles and papers related to brands as secondary legal sources. The research results show that there are two main methods of resolving trademark disputes in Indonesia: litigation in commercial courts and out-of-court dispute resolution through arbitration or other alternative methods. In the specific case between Hardwood Private Limited and PT Unilever tbk., the dispute resolution was carried out through litigation in the Central Jakarta Commercial Court. It is important to continue to pay attention to issues related to brands and legal protection, as this has significant implications for brand owners and consumers.

Keywords: Brand; Dispute Resolution; Formula Strong

PENDAHULUAN

Para pemilik bisnis memiliki kepentingan yang besar dalam melindungi merek mereka sambil bersaing di pasar global. Hak merek merupakan bagian integral dari hak kekayaan intelektual, yang dikenal dan diakui secara luas oleh berbagai pihak, termasuk pemilik bisnis, siswa, dan paraprofesional. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, persaingan seringkali menjadi serius antara para pemilik bisnis. Terkadang, persaingan tersebut bahkan dapat melibatkan tindakan yang tidak diinginkan, seperti penggunaan citra yang mengejutkan dari pihak lain¹

¹ DJKI 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->

Perkembangan zaman saat ini telah memajukan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan, baik barang maupun jasa. Perkembangan yang pesat ini mengakibatkan persaingan dagang semakin ketat di antara para pelaku bisnis yang jumlahnya juga bertambah. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi agar produk atau jasa yang mereka tawarkan dapat menarik minat pembeli. Salah satu strategi inovatif yang dapat diterapkan adalah pemberian merek pada produk atau jasa tersebut. Merek menjadi identitas khas suatu usahadan merupakan cermin dari karakteristik produk atau jasa tersebut. Peran merek sangat vital bagi pemilik usaha dalam mempromosikan produknya. Bahkan, jika merek tersebut sudah terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat, merek tersebut dapat menjadi aset berharga bagi usaha tersebut.

Semua pemilik usaha, dari pedagang kaki lima hingga pemilik usaha online, menggunakan merek sebagai ciri khas dari usaha mereka. Merek juga dapat menjadi penentu kualitas dan harga produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, tidak jarang ada pengusaha lain yang meniru atau menyalin merek-merek terkenal tersebut untuk memperoleh popularitas di pasar. Padahal, merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh penciptanya. Setiap pencipta memiliki hak untuk melindungi karya mereka, termasuk hak merek. Merek merupakan elemen penting yang membedakan satu produk dari produk lainnya, sehingga penyalahgunaan merek seringkali menimbulkan masalah di dunia bisnis di masyarakat.

Persaingan bisnis terus meningkat seiring dengan munculnya globalisasi. Oleh karena itu, para pemilik bisnis diharapkan untuk melindungi merek mereka yang mendaftarkan nama merek mereka, sehingga merek mereka memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap pelanggaran nama merek yang dapat merugikan bisnis mereka.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pengusaha untuk melakukan pendaftaran merek yang mereka miliki agar mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Tindakan pendaftaran ini dapat mengurangi kemungkinan adanya peniruan merek oleh pelaku bisnis lain karena merek tersebut telah memiliki perlindungan yang sah di bawah hukum. Dengan demikian, pelaku bisnis lain tidak akan bisa menyalin merek tersebut tanpa izin. Perlindungan merek tidak hanya bermanfaat bagi pemilik usaha untuk melawan praktek-praktek tidak sah dari pesaing, tetapi juga melindungi konsumen dari produk tiruan yang

mungkin memiliki kualitas yang rendah dan dapat merusak citra merek yang asli.

Masalah-masalah terkait merek yang sering muncul di Indonesia biasanya terjadi karena adanya persamaan merek, baik disengaja maupun tidak. Seiring dengan perkembangan sektor perdagangan, dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait merek untuk melindungi hak para pelaku bisnis. Untuk itu, ada regulasi hukum baik di tingkat internasional maupun nasional yang mengatur hak merek. Secara internasional, Konvensi Paris telah mengatur hak merek dan paten sejak tahun 1883, yang mencakup perlindungan dan persyaratan pendaftaran merek. Konvensi Paris ini telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia. Selain itu, pada tahun 1973, dibentuklah Madrid Agreement sebagai perjanjian internasional yang mengatur pendaftaran merek secara global.

Perlindungan merek memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya sebagai aset yang memberikan keuntungan bagi para pebisnis (pemilik merek), tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan kepada masyarakat umum sebagai konsumen dari representasi yang salah tentang kualitas produk. Konsumen dapat mengalami kerugian jika merek yang mereka percayai berkualitas baik ternyata ditiru di tempat lain dengan mutu yang lebih rendah, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi perusahaan.

Sejarah undang-undang merek dimulai di Inggris dengan adopsi peraturan dari Perancis pada tahun 1857, yang kemudian diikuti oleh pengesahan Merchandise Act tahun 1862 yang berfokus pada sanksi pidana. Pada tahun 1883, Konvensi Paris mengenai Hak Kekayaan Intelektual (termasuk paten dan merek) diratifikasi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Sejak saat itu, pada tahun 1973, terbentuklah Perjanjian Madrid yang menjadi perjanjian global untuk pendaftaran merek.²

Di Indonesia, panduan mengenai hak kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1844, Pemerintah Belanda pertama kali menerbitkan undang-undang tentang kekayaan intelektual. Hal ini ditindaklanjuti dengan penerapan undang-undang tentang merek pada tahun 1855, undang-undang tentang paten pada 1910, dan undang-undang tentang kekayaan intelektual pada tahun 1912. Selama masa penguasaan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, semua pedoman dan peraturan terkait kekayaan intelektual tetap berlaku. Ketika Indonesia meraih kemerdekaannya sesuai dengan ketentuan peralihan UUD 1945, segala aturan dan pedoman yang

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

diwarisi dari pemerintah Belanda tetap berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Meskipun undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang warisan Belanda tetap ada, namun undang-undang tetap paten dianggap tidak konsisten oleh pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 11 Oktober 1961, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sebagai pengganti undang-undang merek warisan Belanda. Undang-Undang Merek 1961 merupakan undang-undang pertama di Indonesia dalam bidang kekayaan intelektual. Dengan pasal 24 yang menetapkan bahwa undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Merek 1961 dan mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1961, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk palsu atau imitasi.

Pada tanggal 28 Agustus 1992, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku pada bulan April 1993 sebagai pengganti Undang-Undang No.21 Tahun 1961. Kemudian, pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.³

Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Alasan utama di balik perubahan ini adalah banyaknya undang-undang lama yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga diperlukan peninjauan ulang dan penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan merek yang terdaftar oleh pihak lain.

Merek yang dimiliki oleh pengusaha atau perusahaan diharapkan mampu menjadi identitas yang mengenali produk atau jasa yang dihasilkan. Merek sering kali dikenal sebagai simbol atau citra dari produk atau jasa yang terkait dengan alasannya dibuat. Bagi pengusaha, merek berperan sebagai jaminan akan nilai dari hasil produksi yang terkait dengan kualitasnya, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen.⁴ Merek yang dimiliki oleh pemilik merek membuat aspek spesifik bagi konsumen. Melalui cara ini, para

³ DJKI Kemenkumham RI. (2019). Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual, <https://dgip.go.id/tentangdjki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20H%20KI>. 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

konsumen dapat melihat suatu mutu barang melalui merek. Sebabnya, merek yang bernilai yang populer di kalangan masyarakat mungkin tidak dapat disalahgunakan seperti mengikuti, meniru dan membajak.⁵

Salah satu permasalahan merek yang menarik perhatian adalah sengketa antara Pepsodent Strong dan Formula Strong. Dalam kasus ini, penggunaan merek dagang Pepsodent Strong oleh Unilever untuk produknya dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap Hardwood Private Limited, yang merupakan pemegang hak cipta dari kata "strong" yang terdapat dalam Formula Strong dan sudah terdaftar terlebih dahulu.

Keberadaan permasalahan merek yang semakin marak dapat mengganggu perekonomian, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengontrol penyelesaian perselisihan, baik melalui jalur hukum maupun jalur damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya, namun masih terdapat kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai sengketa merek. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada analisis berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Metode ini mempertimbangkan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta studi terhadap putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan masalah merek. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses penyelesaian sengketa merek dan evaluasi terhadap putusan hakim dalam konteks Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Merek

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

Hak merek, sebagaimana diatur dalam undang-undang merek, adalah hak khusus yang diberikan kepada pemilik merek oleh negara untuk jangka waktu tertentu, baik untuk digunakan oleh pemilik merek itu sendiri maupun untuk memungkinkan penggunaan oleh pihak lain.⁶

Kotler, Buchory, dan Tjiptono sepakat bahwa merek dagang merupakan identitas yang terdiri dari nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari berbagai unsur tersebut. Merek tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari seorang pedagang atau kelompok pedagang, serta untuk membedakan produk atau layanan tersebut dari pesaing. Ini menggambarkan pentingnya merek dalam membedakan produk atau layanan di pasar.⁷

Hak prioritas adalah hak yang diberikan kepada pendaftar untuk mengajukan pendaftaran merek dari negara yang merupakan anggota WIPO atau WTO. Hak ini memungkinkan pendaftar untuk mengkonfirmasi tanggal diterimanya pendaftaran pada negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari dua perjanjian tersebut. Syaratnya, pendaftaran harus dilakukan dalam periode yang ditetapkan oleh WIPO.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, merek dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan kedudukan dan tingkat ketenarannya. Ketiga kelompok merek tersebut adalah merek biasa, merek terkenal, dan merek termasyhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tommy Hendra Purwaka, merek yang terkenal adalah merek yang memiliki keunggulan yang sangat baik. Merek ini memiliki daya tarik yang kuat dan memikat, sehingga produk dengan merek tersebut menjadi dikenal dan dipercaya oleh konsumen.⁹

Kriteria untuk menetapkan sebuah merek sebagai merek terkenal telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pasal 18 dari Peraturan tersebut menyebutkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat pengakuan dan pemahaman masyarakat terhadap merek dalam bidang usahanya.

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.

⁷ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (2016). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 203

⁸ 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.

2. Volume penjualan barang dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek.
3. Pangsa pasar yang dimiliki oleh merek.
4. Luas wilayah di mana merek tersebut digunakan.
5. Durasi atau periode penggunaan merek.
6. Tingkat serius dan publisitas merek, termasuk investasi yang dilakukan untuk publisitas.
7. Registrasi atau pengajuan merek di negara lain.
8. Keberhasilan dalam menegakkan hukum, terutama diakui oleh lembaga yang berwenang sebagai merek terkenal.
9. Nilai-nilai yang melekat pada merek, seperti reputasi dan jaminan kualitas barang.

Proses Penyelesaian Sengketa Merek

Pasal 83 hingga Pasal 93 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur proses penyelesaian sengketa merek. Jika negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa tidak menghasilkan kesepakatan dan ketidaksepakatan tetap ada, para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Biasanya, pihak yang merasa haknya dilanggar akan mengajukan gugatan ke pengadilan jika negosiasi tidak berhasil.

Pasal 93 dari UU MIG menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak terbatas pada Pengadilan Niaga saja, melainkan juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Para pihak yang berselisih dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa yang mereka anggap sesuai, termasuk:

1. Arbitrase

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan dan Bisnis memberikan landasan hukum bagi penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek. Dalam arbitrase, pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang berasal dari hukum yang berlaku.¹⁰ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau non-litigasi, merujuk pada penggunaan metode penyelesaian yang tidak melibatkan proses pengadilan konvensional. Ini bisa termasuk menggunakan lembaga atau prosedur alternatif untuk menyelesaikan sengketa.¹¹ Ada 2

model penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak dengan arbitrase, yakni:⁹

a. Arbitrase Ad Hoc

Dalam arbitrase Ad Hoc, para pihak memiliki kendali penuh atas proses pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan administrasi arbitrase. Hal ini karena proses arbitrase Ad Hoc berlangsung tanpa pengawasan atau pemeriksaan dari lembaga tertentu. Arbitrase Ad Hoc memiliki batas waktu yang ditetapkan hingga sengketa diselesaikan. Namun, dalam prakteknya, arbitrase Ad Hoc memiliki tantangan tersendiri, seperti menegosiasikan prosedur, menetapkan aturan arbitrase, dan menyusun proses pemilihan arbiter yang disetujui oleh semua pihak.¹⁰

b. Arbitrase Institusional

Sementara itu, Arbitrase Institusional didirikan oleh sebuah organisasi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Lembaga Arbitrase Institusional bersifat permanen, berdiri terus menerus meskipun tidak ada sengketa yang sedang diproses atau telah selesai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesulitan yang mungkin muncul dalam proses arbitrase Ad Hoc.¹¹

2. Gugatan pada Pengadilan Niaga

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

- a. Pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek, jika menggunakan merek dengan intinya atau keseluruhan yang serupa dengan merek milik pemilik, dapat diajukan gugatan oleh pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi atau permintaan penghentian seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Selain itu, pemilik merek terkenal juga memiliki hak untuk

⁹ I Gede Mahendra Juliana Adiputra, dkk. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 2 Hal 67-71

¹⁰ 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.umtapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/4320/pd>

¹¹ 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

- mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan ke Pengadilan Niaga.
- c. Apabila dalam proses pengecekan, pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat mengajukan permintaan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan penciptaan, distribusi, atau perdagangan produk atau jasa yang menggunakan merek tanpa izin.
 - d. Produk yang menggunakan merek tanpa izin harus diserahkan oleh tergugat, dan hakim dapat memerintahkan penyerahan produk atau nilai produk setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sengketa antara “Pepsodent Strong” vs “Formula Strong”

1. Alasan Penggugat
- Hardwood Private Limited, sebagai penggugat dan pemilik merek "Strong", percaya bahwa frasa "Strong" setelah kata "Formula" merupakan bagian integral dari merek untuk produk pasta gigi "Formula Strong". Merek ini telah didaftarkan dan digunakan untuk pertama kalinya di Republik Indonesia dengan nomor registrasi IDM000258478 dalam klasifikasi merek Kelas 3, yang mencakup bahan-bahan perawatan gigi.¹²
- Selain merek "Strong" dalam Kelas 3 yang telah didaftarkan dan digunakan di Indonesia, penggugat juga telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan registrasi untuk merek "Strong" dengan berbagai variasi dan merek-merek lainnya.

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

No.	Merek	Klasifikasi Barang	Sejak
1	Formula Strong IDM000258479	Pasta gigi; produk pembersih gigi palsu; produk penggosok gigi; obat kumur non-medis; serta larutan kumur non-medis.	2008
2	Strong Protector IDM000447796	Pasta gigi; larutan kumur (mouthwash); semprotan untuk mulut (mouth spray); perawatan gigi; produk untuk membersihkan.	2012

¹² 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

3	Formula Strong Herbal DID2019053427	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 efektif menggunakan merek "Strong" di Republik Indonesia dengan memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan produk pasta gigi merek "Strong" beserta varian-varian seperti "Formula Strong", "Formula Strong Protector", "Formula Strong Protection", dan "FormulaStrong Herbal". Merek "Strong" milik Penggugat telah menjadi populer dengan penggunaan yang telah lama dan investasi yang signifikan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Sejak tahun 2019, Tergugat telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan merek "Strong" tanpa izin dan tanpa hak dari Penggugat, dengan nomor registrasi DID2019056670 yang identik dengan merek "Strong" milik Penggugat di Republik Indonesia.

Produk Penggugat



Pruk Tergugat



Gambar 1. Halodoc

Karena adanya persamaan dalam penampilan produk seperti yang terlihat pada gambar di atas, sejak Tergugat mulai membuat, memperkenalkan, mendistribusikan, dan memasarkan pasta gigi dengan menggunakan merek yang sama seperti merek "Strong" milik Penggugat di wilayah Indonesia tanpa izin atau hak dari Penggugat, hal ini telah menyebabkan kebingungan bagi konsumen. Mereka cenderung menganggap bahwa produk pasta gigi yang diproduksi oleh Tergugat memiliki keterkaitan dengan pasta gigi merek "Strong" milik Penggugat.

Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek "Strong" pada produk pasta gigi yang diproduksi oleh Tergugat. Namun, Tergugat tidak mematuhi peringatan tersebut, dan hingga saat ini terus membuat, memperkenalkan, mendistribusikan, dan memasarkan produk pasta gigi dengan menggunakan merek "Strong". Tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, dan sebagai akibatnya, Penggugat menuntut ganti rugi.

2. Jawaban Tergugat Tergugat telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan konsumen, termasuk pasta gigi dengan berbagai merek, termasuk merek "Pepsodent". Merek "Pepsodent" dimiliki oleh Unilever N.V. dan telah digunakan dan didaftarkan secara luas selama lebih dari 70 tahun, termasuk di Indonesia.

Unilever N.V. telah mengajukan permohonan registrasi merek "Pepsodent" ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, termasuk merek Pepsodent Strong 12 Jam dengan nomor registrasi DID2019056670 pada 25 September 2019 dan DID2019057948 pada 1 Oktober 2019. Menurut Penggugat, penggunaan merek "Strong" oleh Tergugat pada produk "Pepsodent" merupakan pelanggaran terhadap hak merek "Strong" milik Penggugat. Namun, Tergugat berpendapat bahwa merek yang digunakan pada produk "Pepsodent" adalah "Pepsodent Strong 12 Jam" dan bukan "Strong".

Berdasarkan metode penyebutan merek yang digunakan oleh Penggugat untuk versi produk "Formula", Penggugat mengklaim bahwa merek-merek yang digunakan pada versi produk "Formula" tidak hanya mencakup merek "Strong", tetapi juga mencakup versi produk lain seperti "Formula Strong Herbal", yang diajukan untuk perlindungan. Oleh karena itu, mengingat bahwa versi produk "Pepsodent" yang digunakan oleh Tergugat adalah "Pepsodent Strong 12 Jam", gugatan Penggugat seharusnya ditolak karena alasan kabur dan tidak jelas, mengingat gugatan seharusnya terkait dengan penggunaan merek "Pepsodent Strong 12 Jam" oleh Tergugat, bukan sekadar "Strong".

3. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

Obscuur libel, sebuah gugatan dapat dikatakan demikian jika posita (fundamentum petendi) tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas peristiwa yang menjadi dasar gugatan, dan hubungan antara posita dan petitum tidak dijelaskan secara rinci. Yang menjadi inti adalah bahwa posita dan petitum haruslah berbeda; jika petitum sama dengan posita, maka gugatan tersebut tidak mengandung cacat obscuur libel. Unilever berpendapat bahwa elemen merek yang terdapat dalam versi "Pepsodent Strong 12 Jam" mirip dengan

produk "Formula" yang dimiliki oleh Hardwood, sehingga Hardwood seharusnya menyebut merek yang digunakan dalam versi "Pepsodent" milik Unilever sebagai "Pepsodent Strong 12 Jam", bukan sekadar "Strong".

4. Latar Belakang Kasasi oleh Tergugat

Latar belakang permohonan kasasi oleh Tergugat dapat diterima. Setelah mempertimbangkan memo kasasi dan kontra memo kasasi yang terkait dengan keputusan hakim fakta, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- A. Hardwood mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap Unilever yang juga menggunakan kata "strong" dan menggabungkannya dengan merek Pepsodent yang telah didaftarkan.
- B. Kata "strong" bukanlah temuan Hardwood dan memiliki makna yang umum atau deskriptif.
- C. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG, gugatan pelanggaran dapat diajukan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin atau belum terdaftar. Ini berarti bahwa pelanggaran terjadi jika pihak tersebut menggunakan merek yang sudah terdaftar tanpa izin.
- D. Dalam hal ini, Unilever telah mendaftarkan merek dengan menggunakan kata "strong" pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Registrasi DID 2019056670 di kelas 3, dan pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Registrasi DID 2019057948 di kelas 3.
- E. Unilever memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut.
- F. Berdasarkan pertimbangan di atas, Hardwood tidak dapat membuktikan bahwa Unilever telah melanggar mereknya, sehingga gugatan Hardwood harus ditolak.

Permohonan kasasi dari PT Unilever Indonesia, Tbk akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut dan membatalkan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 18 November 2020. Biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, termasuk tingkat kasasi, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah), ditanggung oleh Hardwood Private Limited.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian perselisihan merek di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara non litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase, atau secara litigasi melalui pengadilan niaga. Diharapkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan sosialisasi

mengenai penggunaan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga tidak perlu menghadap ke pengadilan niaga yang memakan waktu lama.

2. Dalam kasus antara Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia Tbk, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi. Pengadilan tingkat pertama di Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Hardwood Private Limited dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, pihak Unilever tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke pengadilan tingkat berikutnya. Pada akhirnya, pengadilan tingkat kasasi mengabulkan permohonan PT Unilever Indonesia Tbk dengan membatalkan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianggoro, Wiratmo. (1997). *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi DuniaBisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). "Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus.HKI/2021." Diambil pada November 1, 2021. Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf4d7b77044e8b856313035343439.html>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). "Putusan Nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst." Diambil pada November 1, 2021. Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3544f230e13abaa0313535333030.html>.
- DJKI Kemenkumham RI. (2019). "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual."Diakses pada 16 September 2022. Dari <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarahdjki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI>.
- DJKI Kemenkumham RI. (2019). "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual."Diakses pada 16 September

2022. Dari [[https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarahdjki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI\]\(https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarahdjki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarahdjki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarahdjki#:~:text=Pada%20tanggal%2011%20Oktober%201961,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI)).
- Fuady, Munir. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- 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)." *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.
- Mashdurohatun, Anis. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Madina Semarang.
- Maulana, Insan Budi. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- 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:
- 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 Kesiediaan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starbucks." Hal. 7. Yogyakarta: FE Universitas Atmajaya.