# BAB III

# PEMBAHASAN

## A. Posisi Kasus

Kasus dimulai saat Hardwood Private Limited, yang diwakilkan oleh Ng Chee Wooi Michael sebagai Direktur yang kemudian menyerahkan kuasa kepada Insan Budi Maulana, Ananda Ramadhan Maulana, Rizkyamanda Rani, Arya Wirawan, dan Andhika Putera, para advokat dari kantor Maulana And Partners Law Firm sebagai kuasa hukum, mengajukan tuntutan ganti rugi terkait pelanggaran merek “STRONG” Kelas 3 dengan Daftar Nomor IDM000258478 terhadap PT. Unilever Indonesia, Tbk. Wiku Anindito, S.H., advokat dari kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, hadir sebagai kuasa hukum dari PT. Unilever Indonesia, Tbk.

Pelanggaran merek yang menjadi isu terjadi karena penggunaan merek “STRONG” dalam merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM", yang memiliki kemiripan dengan merek “STRONG” yang dimiliki oleh Hardwood Private Limited. Merek dari Hardwood Private Limited dan Unilever Indonesia berada di kelas yang sama, yaitu kelas 3. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited telah terdaftar sejak tahun 2008, sedangkan merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Unilever Indonesia baru terdaftar pada tahun 2019.

Dalam Posita, Hardwood Private Limited menjelaskan bahwa mereka adalah pemilik merek “STRONG”, Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 sejak tahun 2008. Mereka telah mendaftarkan dan mengajukan permohonan untuk merek “STRONG” dengan beberapa variasi, seperti "FORMULA STRONG” sejak tahun 2008, “STRONG PROTECTOR" sejak tahun 2012, "FORMULA STRONG HERBAL" sejak tahun 2019, "FORMULA STRONG PROTECTION" sejak tahun 2020, dan "STRONG PROTECTION" sejak tahun 2020. Hardwood Private Limited juga menyatakan bahwa merek “STRONG” dan empat variasi merek lainnya diakui sebagai merek terkenal di wilayah Indonesia.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sejak tahun 2019, PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah melakukan produksi, promosi, dan/atau penjualan produk

pasta gigi yang menggunakan merek “STRONG” pada produk "PEPSODENT STRONG 12 JAM". Merek ini mirip dengan merek terdaftar “STRONG” milik Hardwood Private Limited di wilayah Indonesia tanpa izin resmi dari Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek. Hardwood Private Limited telah memberikan peringatan kepada PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk menghentikan penggunaan merek “STRONG”, namun peringatan ini diabaikan dan sampai saat ini PT. Unilever Indonesia, Tbk. masih terus memproduksi, mempromosikan, mendistribusikan, dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek “STRONG”. Hardwood Private Limited juga menyatakan bahwa telah mengalami kerugian sebesar Rp108.040.382.324, dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp33.040.382.324 dan kerugian immateriil sebesar Rp75.000.000.000.

Dalam petitum, Hardwood Private Limited memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi, peredaran, dan/atau penjualan pasta gigi yang menggunakan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali dari pasaran dan memusnahkan seluruh produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik Penggugat, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp108.040.382.324,00, dengan perincian Kerugian Materiil sejumlah Rp33.040.382.324,00 dan Kerugian Immateriil sejumlah Rp75.000.000.000,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

PT. Unilever Indonesia, Tbk. merespons dengan menyatakan bahwa mereka merupakan anak perusahaan dari Unilever N.V., perusahaan yang beroperasi di sektor produk konsumen dan berkantor pusat di Belanda. Unilever N.V. telah aktif dalam produksi dan distribusi berbagai produk termasuk merek "PEPSODENT" yang dijual diberbagai negara, termasuk Indonesia. Merek "PEPSODENT" didaftarkan oleh Unilever N.V. di kelas 3 dan 21 di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, termasuk merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM". Unilever N.V. memberikan hak lisensi kepada PT. Unilever Indonesia, Tbk. untuk menggunakan merek-merek "PEPSODENT".

Dalam eksepsi, PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Hardwood Private Limited dinilai prematur karena Hardwood Private Limited sengaja mengaburkan elemen utama merek yang digunakan, yaitu "FORMULA", sebagai unsur yang mendominasi. PT. Unilever Indonesia, Tbk. menyanggah klaim tentang penggunaan merek “STRONG” dalam merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" dengan menekankan bahwa merek yang digunakan sebenarnya adalah "PEPSODENT" dan bukan “STRONG”. Mereka menganggap bahwa kekurangjelasan pada dasar klaim, yang tidak sejalan dengan persyaratan formalitas gugatan, menjadikan gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga dianggap sebagai gugatan yang prematur.

PT Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa mereka menggunakan merek "PEPSODENT STRONG” 12 JAM" dengan itikad baik, tanpa tujuan

menjiplak, meniru, atau mengikuti merek milik pihak lain. Mereka juga menentang pernyataan Hardwood Private Limited yang menyatakan bahwa merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited. PT Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi yang diajukan dalam gugatan bersifat tidak beralasan dan tidak didasarkan pada alasan yang jelas karena didasarkan pada estimasi kerugian potensial yang bisa diraih pada tahun 2019. Selain itu, permohonan provisi yang diajukan juga dianggap tidak beralasan karena sudah terkait dengan inti dari perkara, karena syarat formil untuk tuntutan provisi adalah bahwa tindakan yang dimohonkan tidak boleh mempengaruhi substansi dari inti perkara.

Dalam proses persidangan pembuktian, pihak Hardwood Private Limited memasukkan sebagai bukti surat atau dokumen yang telah disahkan serta kesaksian dari satu orang saksi dan seorang ahli. Sementara itu, pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga memasukkan sebagai bukti surat atau dokumen yang telah disahkan dan satu ahli. Setelah mempertimbangkan semua argumen yang disampaikan dan melalui diskusi yang dilakukan oleh majelis hakim, mereka memutuskan untuk mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited. Keputusan ini menetapkan bahwa Unilever Indonesia di wajibkan membayar ganti rugi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada Hardwood Private Limited dan juga membayar biaya perkara.

PT. Unilever Indonesia, Tbk., yang diwakilkan oleh Sancoyo Antarikso dan Willy Saelan sebagai Direktur yang kemudian memberikan wewenang kepada Daru Lukiantono, S.H. dan rekan-rekan para Advokat di Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners sebagai Kuasa Hukum, mengajukan permohonan kasasi terhadap Hardwood Private Limited. Dalam permohonan tersebut, pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk. memohon agar:

I. Menerima memori kasasi yang diajukannya oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya; dan
II. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara1ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemoh on Kasasi)

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Termo hon Kasasi)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak keseluruhan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, Majelis Hakim Agung memutuskan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT UNILEVER INDONESIA, Tbk., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 November 2020;

**MENGADILI SENDIRI;**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat;

3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam ini tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Secara singkatnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini;

•Ada kesamaan merek "STRONG" pada kedua perusahaan

•HARDWOOD PRIVATE LIMITED, disebut sebagai Penggugat dan Termohon Kasasi

•PT. UNILEVER INDONESIA, TBK. disebut sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi.

•Hardwood Private Limited telah mendaftarkan dan menggunakan merek "STRONG" Kelas 3 sejak **2008** dengan nomor pendaftaran IDM000258478.

•PT. Unilever Indonesia telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Kelas 3 dengan nomor DID2019057948 pada **2019**

Hardwood Private Limited pemilik merek terdaftar "STRONG" mengalami kerugian materill dan immateriil sebesar Rp108.040.382.324,00.

Hardwood Private Limited ini mengajukan gugatan yang pada intinya 1). Meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Merek "STRONG, 2). Menyatakan pasta gigi milik Tergugat serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat, dan 3). Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materill dan immateril sejumlah Rp108.040.382.324,00.

Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited. Keputusan ini menghukum Unilever Indonesia untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp30.000.000.000,00 kepada Hardwood Private Limited serta membayar biaya perkara.

PT. Unilever Indonesia, Tbk., melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan kasasi terhadap Hardwood Private Limited. Permohonan tersebut berisi penerimaan terhadap memori kasasi yang telah disampaikan dan juga permohonan pembatalan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berikut ini penulis lampirkan kedua produk bersangkutan.

| Produk Penggugat | Produk Tergugat |
|---|---|

Berdasarkan beberapa pertimbangan, Majelis Hakim Agung memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT UNILEVER INDONESIA. Tbk.,** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 November 2020.

| | |
|---|---|
| Formula<br>STRONG | |
| Formula<br>STRONG | Pepsodent<br>STRONG |
| Herbal<br>Formula | |

## B. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam PutusanNomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Apabila melihat pada putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021, pasal yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, ”Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a). Gugatan ganti rugi; dan/atau, b). Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek Tersebut”. Adapaun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

a. Unsur Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi merek terdaftar
   Yang dimaksud dengan “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi merek terdaftar” yaitu orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain .

b. Unsur Tanpa Hak Menggunakan Merek
   Yang dimaksud dengan “Tanpa Hak menggunakan Merek” ialah tanpa mendapat izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang selain itu juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Unsur Persamaan Pada Pokoknya

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan "Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut".

d. Unsur Gugatan Ganti Rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti rugi, yang juga dikenal sebagai legal remedy dalam istilah hukum, merujuk pada cara pemenuhan atau kompensasi hak yang diberikan melalui keputusan pengadilan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, baik karena kelalaian, kesalahan, atau tindakan sengaja. Penghentian semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek bertujuan untuk menghentikan penambahan kerugian yang disebabkan oleh produksi merek tersebut, hingga hakim memberikan pembacaan putusan.

Selanjutnya unsur-unsur pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis dihubungkan dengan pertimbangan pada putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

**1. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Di Indonesia, prinsip kebebasan bagi hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di dalamnya dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen untuk menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kebebasan hakim ini mencakup kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang

dikenal sebagai *legal reasoning*, saat memutuskan suatu perkara yang sedang diajukannya.

Adapun perundang-undangan yang digunakan penulis dalam mengalisa putusan kasus tersebut ialah Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dihubungankan dengan Pasal 83 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.

Dalam pertimbangan hakim terkait dengan status Pemilik Merek Terdaftar, hakim menyatakan bahwa "Penggugat merupakan pemilik terdaftar merek "STRONG" Kelas 3 untuk produk Pasta Gigi, dengan Daftar Nomor IDM000258478, dan juga merupakan Pendaftar pertama merek tersebut (*first to file system*) untuk jenis barang yang sama di Kelas 3 (*vide* bukti surat P-4A sampai dengan P-9)". Dilihat dari perspektif Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, unsur "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar" sudah terpenuhi.

Selanjutnya, dalam pertimbangan terkait dengan penggunaan merek tanpa izin, hakim menyatakan bahwa kemasan produk pasta gigi yang dimiliki oleh Tergugat, yakni "PEPSODENT STRONG 12 JAM", yang digugat oleh Penggugat karena penggunaan merek kata ""STRONG"," menjadi penyebab kerugian bagi Penggugat selaku Pemilik Merek Terdaftar "STRONG". Ini juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang menjadi Pendaftar Pertama (*first to file system*) untuk Merek Terdaftar "STRONG", termasuk empat jenis produk pasta gigi di kelas 3 untuk jenis barang serupa *a quo*. Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama (first to file system) oleh karena itu Penggugat memiliki Hak Eksklusif untuk mendapat perlindungan hak atas mereknya dari segala bentuk pelanggaran dan juga untuk mencegah seluruh pihak ketiga menggunakan tanda yang mirip atau identik dengan merek kata "STRONG" tanpa seizin dari pemilik merek, dikarenakan

hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan di masyarakat. Oleh karena itu merek Tergugat ialah “PEPSODENT STRONG” 12 JAM” yang menggunakan kata “STRONG” dianggap telah melakukan pelanggaran menggunakan merek tanpa izin pemilik merek.

Ditinjau dari unsur Pasal “Tanpa Hak Menggunakan Merek” menurut penulis, pertimbangan hakim diatas tidak sesuai dengan unsur tersebut. Dikarenakan terkait penggunaan kata “STRONG” pada Merek ”PEPSODENT STRONG” 12 JAM” mempunyai hak dalam menggunakan merek, sebab PEPSODENT “STRONG” 12 JAM telah mendaftarkan mereknya dengan nomor pendaftaran DID2019056670 Kelas 3 artinya Merek milik Tergugat tersebut berhak mendapatkan Hak Eksklusif atas merek ialah hak mendapat perlindungan atas merek dari segala bentuk pelanggaran merek. Tergugat dalam hal ini menggunakan merek-mereknya termasuk "PEPSODENT STRONG” 12 JAM" dengan itikad baik, tanpa adanya niat untuk meniru, menyamai, atau mengikuti merek pihak lain. Prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pendaftaran merek adalah diperlukannya itikad baik dari pendaftar.

Selanjutnya pertimbangan hakim terkait unsur “Persamaan pada Pokoknya”, hakim berpendapat “Bahwa Merek Terdaftar “STRONG” dengan Nomor Daftar IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat tersebut merupakan *pet mark* yang disandingkan dengan merek terdaftar FORMULA sebagai *house mark* yang memiliki 4 (empat) jenis produk barang sejenis pasta gigi yaitu “FORMULA STRONG” dengan Nomor Daftar IDM000258479 Kelas 3 (Bukti P-5A dan P-5B), “FORMULA STRONG PROTECTOR” dengan Nomor Daftar IDM000447796 Kelas 3 (Bukti P-7A dan P-7B), Pendaftaran Merek “FORMULA STRONG PROTECTION” dengan Nomor Permohonan DID 20200002706, Tanggal Penerimaan 16 Januari 2020 (P-42), dan Pendaftaran Merek “FORMULA STRONG HERBAL” dengan Nomor Permohonan DID 2019053427, Tanggal Penerimaan 13 September 2019 (Bukti P-41)”. Bahwa merek milik Penggugat yakni “FORMULA STRONG” dengan Nomor

Pendaftaran ID000258479 Kelas 3 untuk jenis barang produk pasta gigi, bahwa makna "FORMULA" sebagai merek terdaftar ialah merek inti (*house mark*) dan makna "STRONG" ialah *pet mark*. Dan merek milik Tergugat yakni "PEPSODENT "STRONG" 12 JAM" Kelas 3 untuk jenis barang produk pasta gigi, dapat diuraikan bahwa merek terdaftar "PEPSODENT" sebagai merek inti (*house mark*) dan kata (STRONG 12 JAM) sebagai *pet mark*. Menurut majelis Hakim hal ini dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen.

Ditinjau dari unsur "Persamaan Pada Pokoknya", penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim diatas tidak memenuhi unsur tersebut. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim melihat Persamaan Pada Pokoknya secara konseptual, merek terdaftar FORMULA dan PEPSODENT keduanya termasuk dalam jenis barang kelas 3 (Pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis). Merek terdaftar "FORMULA STRONG" milik Penggugat yang menggunakan kata "FORMULA" sebagai *house mark* atau merek inti dan kata "STRONG" sebagai *pet mark* atau merek pendamping sedangkan pada merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat yang dimana kata "PEPSODENT" sebagai *house mark* atau merek inti dan kata "STRONG 12 JAM" sebagai *pet mark* atau merek pendamping terlihat jelas perbedaan kedua merek tersebut. Bahkan dari segi pengucapan pun berbeda, dan merek "FORMULA STRONG" lebih dikenal dimasyarakat dengan nama "FORMULA" begitu juga dengan merek "PEPSODENT "STRONG" 12 JAM" lebih terkenal dengan nama "PEPSODENT". Berdasarkan pada teori keseimbangan dalam teori pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa teori keseimbangan adalah keseimbangan antara persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan kasus tersebut. Artinya dalam mempertimbangkan suatu putusan harus memperhatikan dua sisi yaitu sisi yuridis dan kepentingan para pihak seperti dalam perkara ini Majelis Hakim perlu juga mendalami maksud penggunaan

kata “STRONG” pada “PEPSODENT STRONG 12 JAM” sebagaimana dijelaskan penulis di atas.

Selanjutnya pertimbangan Hakim terkait unusr “Gugatan Ganti Rugi dan/atau penghentian semua perbuatan berkaitan dengan penggunaan merek”, hakim berpendapat “Mengingat bukti-bukti Surat Penggugat yang tercantum dalam P-9, P-19 hingga P-40, dan keterangan dari saksi Jennifer Fransisca, maka berdasarkan prinsip keadilan yang wajar (*naarr edelijkheiden billijkheid, ingoede justitie*) dan asas kesetaraan (*ex aequo et bono*), Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000.000,00 kepada Penggugat”. Merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “STRONG” milik Penggugat dan Tergugat terbukti menggunakan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik merek terdaftar “STRONG”. Sehubungan dengan gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah ganti rugi yang diwajibkan Tergugat sebesar Rp30.000.000.000,00 dari total gugatan ganti rugi Penggugat sejumlah Rp108.040.382.324, yang meliputi kerugian materiil dan immateriil.

Ditinjau dari unsur “Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan berkaitan dengan penggunaan merek tersebut” maka pertimbangan Hakim diatas tidak memenuhi unsur tersebut. Menurut penulis, Adapun mengenai kerugian yang dialami Penggugat, terlihat berlebihan karena bagaimana bisa Tergugat merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pemakaian unsur kata umum “STRONG”, yang dalam prakteknya tidak dapat di monopoli oleh pihak manapun (termasuk Penggugat) atas produk pasta gigi. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan penjualan suatu produk, termasuk faktor-faktor internal, seperti kesulitan perusahaan dalam melakukan promosi dan distribusi produk secara efisien, yang sama sekali tidak terkait dengan kehadiran produk dari pihak lain di pasar.

2. **Analisis pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai upaya hukum kasasi pasal 102 ayat (1) yang berbunyi "Terhadap putusan pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi". Maka, PT. Unilever Indonesia, Tbk. mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 2020. Selanjutnya, penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara tersebut sehubungan dengan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam pertimbangan Hakim Agung berpendapat "Bahwa kata "STRONG" bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan". Bahwa kata "STRONG" yang digunakan oleh Penggugat bukanlah kata temuan Penggugat melainkan kata umum/kata keterangan dalam bahasa inggris yang memilik arti kuat.

Menurut Penulis, bahwa kata "STRONG" tersebut dalam bahasa inggris yang memiliki arti "KUAT", kata "KUAT" disini menjelaskan mengenai perlindungan gigi, yang dimaksudkan dari penggunaan kata-kata tersebut pada jenis barang produk pasta gigi dan produk perawatan mulut ialah untuk menunjukkan pemahaman atau pengetahuan kepada konsumen bahwa produk tersebut mampu memberikan perlindungan yang kuat pada gigi. Kata "STRONG" yang merupakan kata umum tidak seharusnya didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kata tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertanggung jawab untuk memeriksa merek-merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya seharusnya tidak menerima pendaftaran hak atas merek "STRONG" karena merupakan kata umum dan tidak boleh dimonopoli oleh siapapun.

Berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: "Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam

bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alas an Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir". PT Unilever Indonesia Tbk, sebagai pihak yang berkepentingan, berpotensi untuk mengajukan penghapusan Merek terdaftar "STRONG" yang dimiliki oleh HARDWOOD PRIVATE LIMITED, karena Merek tersebut tidak dipakai/digunakan secara berkelanjutan selama 3(tiga) tahun sejak didaftarkan pada tahun 2008.

Selanjutnya pertimbangan hakim terkait unsur "Tanpa Hak Menggunakan Merek", hakim berpendapat " Dalam perkara ini, merek Tergugat telah resmi didaftarkan dengan penggunaan kata "STRONG" pada dua tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 di kelas 3, dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 di kelas 3 juga. Dengan demikian, Tergugat memiliki hak yang sah untuk menggunakan merek tersebut". Bahwa merek "PEPSODENT "STRONG" 12 JAM" milik Tergugat yang menggunakan kata "STRONG" telah terdaftar pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019056670 di kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 di kelas 3. Maka dari itu, Tergugat berhak untuk mempunyai atas hak untuk menggunakan merek tersebut dan Tergugat juga berhak memperoleh Hak Eksklusif atas merek tersebut.

Ditinjau dari unsur "Tanpa Hak Menggunakan Merek", unsur tersebut tidak terpenuhi. Menurut penulis, pertimbangan Hakim Agung telah benar karena Merek "PEPSODENT "STRONG" 12 JAM" telah didaftarkan sehingga berhak memperoleh perlindungan hak atas merek.

Selanjutnya pertimbangan hakim terkait unsur "Persamaan Pada Pokoknya", hakim berpendapat "Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak". Artinya gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibuktikan

termasuk dalam hal memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Jika ditinjau dari unsur “Persamaan pada Pokoknya’ maka pertimbangan hakim diatas tidak memenuhi unsur pasal tersebut.

Menurut penulis, Kedua merek tersebut memiliki perbedaan yang jelas sehingga tidak ada persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut. Menurut Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek, persamaan pada pokoknya terjadi ketika ada unsur yang menjadi dominan di satu merek yang mirip dengan merek lain, yang menyebabkan kesan adanya kesamaan, baik dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, atau kesamaan bunyi ucapan dalam merek tersebut. Merek milik Penggugat menggunakan unsur domain “Formula” sedangkan Merek milik Tergugat “Pepsodent”, hal ini tidak akan membuat kebingunan dimasyarakat karena terlihat jelas perbedaannya.

Selanjutnya pertimbangan hakim terkait unsur “Gugatan ganti rugi”, hakim berpendapat “Bahwa pertimbangan di atas, Penggugat tidak dapat memberikan bukti yang memadai terkait dugaan pelanggaran merek oleh Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak”. Artinya gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibuktikan termasuk dalam hal gugatan ganti rugi. Dan juga putusan *Judex Facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena itu gugatan ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) juga harus dibatalkan. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat.

Berikut ini, penulis melampirkan tabel berisi terkait penjelasan diatas.

| NO | **Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Merek "STRONG"** | |
|---|---|---|
| | **Pengadilan Niaga** | **Mahkamah Agung** |
| 1 | **Tentang First to File System**:<br>Menimbang, bahwa didasarkan pada Pasal 3 bersama Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016<br>tentang Merek dan Indikasi Geografis, Majelis Hakim menyatakan bahwa Hardwood Private Limited, sebagai penggugat, merupakan pemilik merek "STRONG" yang terdaftar, Formula "STRONG", dan "STRONG" Protector untuk produk pasta gigi dalam kelas 3, serta menjadi pendaftar pertama sejak tanggal pendaftaran 13 Juli 2010, sesuai dengan Pasal 35 dalam Undang-Undang yang sama. | - Bahwa didalam perkara ini, merek tergugat telah didaftarkan dengan kata "STRONG" pada tanggal 25 September<br>2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 di kelas 3, dan pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 di kelas 3. Oleh karena itu, tergugat memiliki hak maupun alasan yang sah untuk memakai merek tersebut. |
| 2 | **Tentang *Well Known Mark*:**<br>Menimbang, bahwa menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM<br>Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, merek terdaftar "STRONG" milik penggugat memenuhi standar yang diakui sebagai merek terkenal (*well-known marks*). | - |
| 3 | **Tentang Persamaan pada Pokoknya**<br>- Menimbang, didasarkan oleh hukum yang berlaku, terbukti bahwa penggugat merupakan pemilik merek terdaftar "STRONG"dan menjadi | - Bahwa kata "STRONG" ialah bukan kata yang ditemukan Penggugat dan kata tersebut memiliki makna kuat atau kata keterangan |

| | | |
|---|---|---|
| | pendaftar pertama.<br><br>- Bahwa merek terdaftar “STRONG” yang dimiliki oleh penggugat merupakan *“pet mark”* yang berdampingan pada merek terdaftar "FORMULA" sebagai “*house mark*”.<br><br>- Bahwa, dikarenakan penggugat sebagai pemilik merek “STRONG” maka memperoleh hak eksklusif<br><br>- Bahwa, merek terdaftar “STRONG” dan varian-varian produknya adalah kepunyaan penggugat dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan ciri khasnya, sehingga mendorong asas praduga sama (*presumption of similiarity*) dan praduga membingungkan (*presumption of confusion*) bagi konsumen terhadap produk "Pepsodent “STRONG 12 Jam". Produk pasta gigi tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan serupa dengan produk pasta gigi “STRONG” milik penggugat. | - Bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas, Penggugat tidak bisa memberikan bukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya ditolak. |
| 4 | **Tentang Ganti Rugi dan Pelanggaran Penggunaan Merek Terdaftar**<br><br>- Menimbang, bawah berdasarkan bukti yang terdiri dari P-9, P-19 hingga P-40, dan kesaksian Jennifer Fransiska, secara hukum terbukti bahwa sejak tahun 2019, tergugat telah menggunakan merek “STRONG” pada pasta gigi “PEPSODENT STRONG 12 JAM” | - |

| | | |
|---|---|---|
| | secara tanpa hak atau izin, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STRONG" milik penggugat.<br><br>- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti surat dari P-9, P-19 hingga P-40 dan kesaksian dari Jennifer Fransiska, sebagai hasilnya, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000.000,00 kepada penggugat. | |

**C. Kesesuaian pertimbangan Hakim terhadap penggnunaan istilah umum sebagai penentu pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.**

Menurut Prof.Dr.Rahmi Jened,S.H,M.H., menyatakan bahwa merek yang menggunakan tanda atau kata yang sudah menjadi milik umum atau *public domain* adalah tanda-tanda yang mencakup indikasi atau penunjuk yang umumnya terkait dengan kebiasaan atau kelaziman yang terkenal secara luas dalam bahasa yang diakui baik secara nasional maupun internasional, yang digunakan dalam praktik perdagangan yang bersifat jujur [22].

Kata yang telah menjadi milik umum, yang pertama yaitu kata yang dikenal secara luas didalam masyarakat walaupun kata itu merupakan bahasa asing, kata tersebut telah lazim digunakan oleh masyarakat dan diakui menjadi kata umum sehingga kata tersebut tidak dapat di monopoli oleh seseorang dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai merek. Yang kedua adalah jika kata milik umum tersebut dihubungkan dengan kata lain barulah kata tersebut boleh dipergunakan menjadi merek dan kemudian kata tersebut bisa dimohonkan pendaftarannya lagi oleh pemohon lain. Hal ini disebabkan karena jika kata milik bersama tersebut ditambahkan dengan kata lain maka akan

[22] Rahmi Jened,2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 82

mengakibatkan perbedaan pengertian dan masyarakat juga dapat mempergunakan kata yang dimaksud sebagai merek.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi:

"Merek tidak dapat di daftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum; atau
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya."

Klaim terhadap istilah umum untuk memperoleh hak eksklusif merek sebaiknya ditolak, dikarenakan bisa mengakibatkan hak monopoli yang tidak hanya terdapat pada tanda yang digunakan sebagai merek, dan juga pada produk. Ini membuat merek tersebut kurang kompetitif dalam memberi identitas pada produk yang ingin dijual. Dengan hak eksklusif, pemilik merek bisa mencegah orang lain menggunakan, membuat, atau melakukan apapun terhadap merek tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka suatu merek dapat dikatakan telah menjadi milik umum atau menggunakan kata umum ialah:

1. Nama merek yang menyatakan kelaziman atau kebiasaan yang berhubungan dengan bahasa yang di kenali secara nasional atau internasional.
2. Kata yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat meskipun kata tersebut berasal dari bahasa asing.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim pada putusan No 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait kata umum/istilah umum, hakim berpendapat "Bahwa merek terdaftar "STRONG" Kelas 3, dengan Nomor Daftar IDM000258478 adalah milik Penggugat, yang pertama kali menggunakan merek "STRONG" tersebut di Negara Indonesia sejak tahun 2008". Penggugat

telah menerapkannya dalam empat varian produk barang di Kelas 3 Pasta Gigi, yaitu "FORMULA STRONG", "FORMULA STRONG PROTECTOR", "FORMULA STRONG PROTECTION", dan "FORMULA STRONG HERBAL". Menurut majelis hakim merek "STRONG" ialah merek terdaftar milik penggugat sejak tahun 2008.

Sedangkan pertimbangan hakim agung pada putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Terkait penggunaan kata "STRONG". Hakim agung berpendapat "Bahwa kata STRONG" bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan". Menurut Hakim Agung kata "STRONG" ialah kata umum dalam bahasa inggris yang memili arti kuat, kata tersebut bukan kata temuan Penggugat serta kata tersebut tidak seharusnya didaftarkan dan diterima permohonan pendaftarannya.

Menurut penulis, kesesuaian pertimbangan hakim ditinjau dari unsur kata umum ialah kata yang sudah dikenal secara luas didalam masyarakat meskipun kata tersebut berasal dari bahasa asing. Majelis Hakim Niaga telah salah mengartikan kata "STRONG" sebagai merek terdaftar milik Penggugat, karena kata dalam bahasa inggris yang memiliki kuat. Kata kuat tergolong dalam umum karena kata tersebut sering digunakan dalam masyarakat.

Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek mengatur bahwa "yang di maksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang di sebabkan oleh unsur yang dominan antara dua merek sehingga menciptakan kesan persamaan, baik dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, maupun kesamaan bunyi ucapan dalam merek tersebut. Persamaan pada pokoknya berdasarkan pada pasal tersebut ialah sebagai berikut:

1. Persamaan bentuk merujuk pada visual atau tampilan suatu merek yang menjadi unsur dominan. Jika ada merek dengan tampilan serupa, pendaftaran mereknya bisa ditolak jika kelas barang atau jasanya serupa.

2. Cara penempatan mencakup susunan, format, atau posisi unsur yang serupa atau mirip dalam merek yang dominan.

3. Persamaan penulisan mencakup tata letak tanda baca, spasi, huruf kapital, dan jenis huruf yang mirip. Persamaan pada pokoknya dapat ditemukan dalam jenis huruf atau spasi yang juga digunakan pada merek lain.

4. Persamaan bunyi merujuk pada pengucapan atau cara penyebutan yang mirip dengan merek lain yang telah terdaftar pada kelas barang atau jasa serupa.

5. Persamaan pada pokoknya adalah kondisi saat dua merek menunjukkan kemiripan yang signifikan saat dibandingkan. Dalam praktiknya, hal ini sering menjadi permasalahan ketika sebuah merek dianggap menyalin atau meniru merek lain. Untuk dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, sebuah merek harus memenuhi kriteria berikut:[23]

   a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan
      Bahwa dalam merek produk barang atau jasa yang mungkin serupa atau berbeda, terdapat kesamaan dalam elemen-elemen yang membentuk merek secara keseluruhan, termasuk bentuk, suara, tata letak, huruf, angka, serta kombinasi dari semua unsur tersebut..
   b. Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa
      Bahwa barang yang diproduksi terdapat kesamaan jenis dan cara produksi.
   c. Persamaan wilayah dan segmen pasar
      Bahwa merek barang atau jasa yang diproduksi memiliki kesamaan dalam lokasi geografis yang sama dengan segmen merek barang tersebut ditujukan kepada segmen masyarakat dari kelas menengah ke bawah atau ke atas.
   d. Persamaan cara dan perilaku pemakaian
      Bahwa terdapat adanya kemiripan cara dalam produksi merek barang atau jasa.
   e. Persamaan pada pemeliharaan

[23] M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 416

Terdapat kemiripan dalam menjaga kualitas dan kuantitas suatu merek produk barang atau jasa.

Persamaan pada pokoknya, seperti dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah situasi di mana kemiripan antara dua merek terjadi karena adanya unsur yang dominan yang menyebabkan kesan persamaan, baik dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, atau kesamaan dalam pengucapan, yang hadir dalam kedua merek tersebut.

Selanjutnya pertimbangan majelis Hakim pada putusan No. 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait persamaan pada pokoknya, majelis hakim berpendapat "Majelis Hakim meyakini bahwa makna dari Nomor Pendaftaran IDM000258479 kelas 3, yaitu "FORMULA "STRONG"" yang terkait dengan produk pasta gigi, memiliki eksplanasi yuridis yang menjelaskan bahwa "FORMULA" merupakan merek inti (*house mark*) terdaftar untuk pasta gigi". Sementara, "STRONG" merupakan merek terdaftar milik Penggugat sebagai (*pet mark*). Jika Tergugat menggunakan merek terdaftar "STRONG" untuk pasta gigi sejenis di Kelas 3, seperti dalam kasus "PEPSODENT STRONG 12 JAM", hal itu dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen mengenai pasta gigi sejenis milik Penggugat yang terdaftar dengan Nomor IDM000258478 Kelas 3, yang memiliki merek terdaftar "STRONG". Pada intinya majelis hakim menilai kedua produk tersebut memiliki persamaan terkait kelas barang, ialah kelas 3 (bahan-bahan pemeliharaan gigi).

Sedangkan pertimbangan Hakim Agung pada putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Terkait persamaan pada pokoknya, hakim tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut oleh karena itu hakim berpendapat "Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan penggugat harus ditolak". Artinya tidak ada persamaan pada pokoknya terhadap kedua merek tersebut, persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan unsur yang dominan pada merek.

Menurut penulis, pertimbangan hakim niaga tidak sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Jika ditinjau dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di maksud dengan Persamaan pada pokoknya merujuk pada kemiripan yang timbul akibat adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya. Ini mencakup kemiripan dalam bentuk, susunan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, serta kesamaan dalam pengucapan bunyi yang terdapat dalam merek tersebut. Akan tetapi majelis hakim niaga menilai persamaan pada pokoknya terhadap dua merek tersebut hanya pada persamaan kelas barang tersebut.

Jika ada merek yang secara keseluruhan identik dengan merek terdaftar dan sudah terkenal yang telah dilindungi sebelumnya, dan ada upaya untuk menyalin merek tersebut, itu bisa dianggap sebagai pemalsuan merek[24]. Oleh karena itu, penting bagi setiap merek untuk memiliki karakteristik unik pada setiap produknya untuk membedakannya dari merek lain. Ini tidak hanya penting untuk perlindungan merek tersebut, tetapi juga untuk membedakan dari merek-merek lain, terutama dalam kasus merek yang sudah dikenal luas atau merek terkenal (*Well – Known Marks*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang merek terkenal (*Well Known Marks*) dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c serta Pasal 83 ayat 2. Pemilik merek yang terkenal memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap individu atau entitas yang melakukan pemalsuan merek tersebut. Pasal 21 ayat 2 dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa "pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya secara tidak sah, serta dapat menuntut ganti rugi dan menghentikan semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut".

Pemilik merek terkenal yang telah terdaftar memiliki hak untuk mengklaim ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang memakai merek yang memiliki produk

[24] Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Kencana, Jakarta, h.178

serupa[25]. Klaim ini dapat mencakup gugatan ganti rugi dan permintaan untuk menghentikan penggunaan merek tersebut. Gugatan ganti rugi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materiil adalah kompensasi yang konkret dan bisa dinilai dalam bentuk uang, diakibatkan oleh penjualan produk asli yang menurun karena pembeli beralih memilih produk palsu yang lebih murah. Sementara ganti rugi immaterial muncul karena peniruan merek asli, menciptakan produk tiruan dengan kualitas berbeda sehingga pembeli tidak lagi membeli produk orisinal dari pemilik merek. Gugatan semacam ini dapat diajukan di Pengadilan Niaga yang tersebar di lima kota besar, termasuk Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang

Proses penyelesaian gugatan hak atas merek harus mengikuti alur proses gugatan perdata biasa. Tahap awal dimulai dengan pendaftaran gugatan dilakukan oleh pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar. Pihak yang menjadi target atau tergugat ialah mereka yang menggunakan merek serupa tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa yang serupa. Melalui proses gugatan di pengadilan niaga, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau meminta penghentian segala tindakan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut.

Setelah pendaftaran, langkah berikutnya yaitu pemberitahuan gugatan oleh panitera kepada ketua pengadilan sekaligus penunjukan majelis hakim, dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak yang terlibat. Waktu yang tersedia dari pendaftaran gugatan hingga pemanggilan para pihak yang terlibat ialah selama tujuh hari. Durasi total persidangan sengketa merek yang ditetapkan dalam undang-undang adalah maksimal 90 hari dan bisa diperpanjang hingga 30 hari lagi dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Setelah pengadilan niaga mengumumkan keputusannya, pihak-pihak yang terlibat berkesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah pengumuman

[25] Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 93

atau pemberitahuan keputusan kepada pihak-pihak terkait kepada panitera pengadilan niaga. Setelah pendaftaran, pemohon kasasi memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan memosri kasasi atau alasan kasasinya kepada panitera. Kemudian, pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut dapat merespons dengan kontra-argumen dalam waktu paling lambat 14 hari setelah menerima memori kasasi. Proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung maksimal berlangsung selama 90 hari. Jika ada keputusan kasasi, maka pihak yang merasa belum cukup dengan putusan kasasi dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Biasanya, sebuah putusan pengadilan terkait sengketa merek bisa dieksekusi jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti pihak-pihak yang bersengketa tidak melakukan upaya hukum atau telah menjalani semua proses hukum yang diwajibkan oleh undang-undang[26].

Kasasi merupakan langkah hukum yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dengan tujuan untuk meminta pembatalan atau membatalkan keputusan sebelumnya tersebut di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Secara spesifik, kasasi hanya mempertimbangkan aspek hukum suatu kasus; apakah pengadilan yang lebih rendah keliru dalam menerapkan hukum, melebihi kewenangannya, atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, peran utama dari kasasi adalah untuk memastikan keseragaman penerapan hukum. Meskipun biasanya fakta-fakta tidak menjadi fokus dalam kasasi, Mahkamah Agung kadang-kadang mengkaji ulang fakta-fakta tersebut jika dianggap perlu[27].

Setelah keluarnya putusan pengadilan, maka pelaksaan putusan pengadilan telah diatur pada Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

---

[26] Novita Permata Sari dan Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H., *Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016,* hal 9.
[27] Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan NusyaA., Op.Cit, hal. 151-152.

"(1) Pelaksanaan pembatalan didasarkan pada putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Dan dilanjutkan pada Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang terkait dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di beritahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat berlaku lagi.
3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.