

**RATIO DECIDENDI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PASTA
GIGI ANTARA HARDWOOD PRIVATE LIMITED VERSUS PT UNILEVER TBK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Refidho Aufani Hegar Ganesta¹, Abdul Rokhim², Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: refidhoganesta@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the legal considerations used as the basis or reasons for making decisions (ratio decidendi; legal reasoning) in resolving toothpaste brand disputes between Hardwood Private Limited versus PT Unilever Tbk in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (Case Study of Decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021). Hardwood Private Limited as owner of PT. Ultra Prima Abadi, a manufacturer of Strong toothpaste, is suing PT Unilever Tbk with its toothpaste, namely Pepsodent Strong 12 Hours. Hardwood Private Limited claims to have suffered massive losses as a result of PT Unilever Tbk's actions plagiarizing the Strong brand into its toothpaste production. This research is a type of normative juridical research that uses a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of the study show that the ratio decidendi used by the Supreme Court judges in decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 is that PT Unilever Tbk with the Pepsodent Strong 12 Jam toothpaste brand is stated to have no similarities in principle or in whole with the Strong toothpaste brand owned by Hardwood Private Limited. The word "Strong" on the Pepsodent Strong brand is not a "house mark" but only a "pet mark" or a variant of various Pepsodent brands. This is different from the ratio decidendi of judges at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court in Decision Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. which stated that Hardwood Private Limited as the owner of the Strong brand had the right to win this dispute, because it had registered its brand in 2008, long before the Pepsodent Strong 12 Jam brand was registered by PT Unilever Tbk on October 1, 2019. Similarities between the two brands of toothpaste is quite dominant, where the use of the word Strong which is found in Pepsodent Strong 12 Jam owned by PT Unilever Tbk becomes a unified highlight and fulfills an element of similarity in essence with Hardwood Private Limited's Strong toothpaste.

Keywords: Ratio Decidendi, Dispute Resolution, Brand (Trade Mark)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar atau alasan dalam menjatuhkan putusan (*ratio decidendi; legal reasoning*) dalam penyelesaian sengketa merek pasta gigi antara Hardwood Private Limited versus PT Unilever Tbk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021). Hardwood Private Limited sebagai pemilik dari PT. Ultra Prima Abadi produsen dari pasta gigi *Strong* menggugat PT Unilever Tbk dengan pasta gigi produksinya, yakni Pepsodent

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Strong 12 Jam. Hardwood Private Limited mengklaim telah mengalami kerugian yang masif akibat dari perbuatan PT Unilever Tbk yang menjiplak merek *Strong* ke dalam pasta gigi produksinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah PT Unilever Tbk dengan merek pasta gigi Pepsodent *Strong* 12 Jam dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek pasta gigi *Strong* milik *Hardwood Private Limited*. Kata “Strong” pada merek Pepsodent Strong bukan “house mark” melainkan hanya merupakan “pet mark” atau varian dari berbagai merek Pepsodent. Hal ini berbeda dengan *ratio decidendi* hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan bahwa Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek *Strong* berhak untuk memenangkan sengketa ini, karena telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2008, jauh sebelum merek Pepsodent *Strong* 12 Jam didaftarkan oleh PT Unilever Tbk pada tanggal 1 Oktober 2019. Kesamaan antara kedua merek pasta gigi tersebut cukup dominan, dimana penggunaan kata *Strong* yang terdapat pada Pepsodent *Strong* 12 Jam milik PT Unilever Tbk menjadi satu kesatuan *highlight* dan memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan pasta gigi *Strong* milik Hardwood Private Limited.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Penyelesaian Sengketa, Merek*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Tidak hanya berhenti disitu dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan yang ada dalam pasal ini menyatakan mutlaknya perlindungan hukum bagi warga negaranya.⁵

Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa masih maraknya tindak kejahatan terkait dengan hak merek. Kejahatan tersebut dapat timbul dikarenakan daya saing atau peminat daripada suatu merek yang telah dikenal baik oleh masyarakat. Terkenalnya suatu merek tersebut menjadi daya tarik bagi pesaing dalam hal perdagangan produknya, dimana dapat kita ketahui saat ini persaingan dalam dunia perdagangan sangatlah ketat. Dibarengi dengan kemajuan teknologi yang dapat menjadi sarana kreatifitas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk dengan merek terkenalnya. Perdagangan sendiri merupakan

⁴ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide to The Comercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika, h.5.

⁵ Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h.236.

sebuah dunia di mana para pelaku usaha bersaing dalam sebuah ‘kompetisi perlombaan’ untuk berkreasi dan menciptakan barang sekaligus membuatnya semenarik mungkin demi mendapatkan minat dari masyarakat luas sehingga mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Para pelaku usaha ini juga memberikan sebuah identitas berupa nama, logo, atau kombinasi dari keduanya terhadap barang yang diproduksinya dengan harapan agar lebih dikenal oleh khalayak umum, identitas tersebut biasa disebut dengan istilah merek.⁶

Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Merek juga dapat dijumpai pada aneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik. Praktik *branding* telah berlangsung berabad-abad, namun makna merek (*Brand Meaning*) mengalami perubahan signifikan. Dengan semakin kompetitifnya dunia usaha yang dibawa oleh arus globalisasi membuat para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.⁷

Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek.⁸ Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. Sebab fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*Well-Known Marks*).⁹

Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa, serta merek juga dikenal sebagai merek kolektif. Merek pun sudah digunakan sejak lama untuk menandai suatu produk dengan tujuan untuk menunjukkan asal-usul barang dan/atau jasa dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Pelindungan hukum atas merek juga semakin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Adapun pelindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena adanya alasan seperti untuk menjamin kepastian

⁶ Muhamad Ikbal Hajizi, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 1

⁷ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, h. 58

⁸ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 38.

⁹ Muhamad Ikbal Hajizi, *op.cit.* h. 2

hukum bagi para penemu merek, pemilik, atau pemegang merek, lalu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak-hak merek, dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong untuk mendaftarkan merek.¹⁰

Atas dasar hal tersebut, negara memiliki peran untuk melindungi merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapatkan perlindungan hukum dan mencegahnya dari persaingan usaha tidak sehat. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang merek yang sah tertuang dalam Undang-Undang merek yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara Indonesia, suatu merek haruslah didaftarkan pada Instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran merek, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Banyak perusahaan yang memiliki merek terkenal berusaha untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dari pembajakan, penipuan, penggunaan secara melawan hukum ataupun tanpa seizin dari pemilik merek dari pelaku usaha pesaingnya. Adapun prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya i'tikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Undang-Undang Merek juga menerapkan prinsip *First to File system*, yang menyatakan bahwa merek yang didaftarkan lebih dahulu oleh penggunanya dengan i'tikad baik dan sesuai dengan prosedur yang berlakulah yang akan mendapat perlindungan hukum. Selain itu juga ada beberapa prinsip lainnya yaitu merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan, prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek, perlindungan merek dapat diperpanjang, prinsip *konstitutif* (hak merek diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek), dan prinsip delik aduan.¹¹

Tetapi apabila suatu merek yang telah terdaftar ditemukan adanya kesamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya dengan merek terdaftar sebelumnya sehingga pendaftar pertama merek tersebut menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil, maka dapat dilakukan upaya hukum seperti pembatalan merek, penghapusan merek, ataupun

¹⁰ Shellen Dhea Af Gaumi, dan Rudy Hartono, 2022, Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Gepek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT), *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 30, No. 2, h. 81

¹¹ Khoirul Hidayah, *op.cit.* h. 59-60

permohonan ganti rugi karena menyalahi asas i'tikad baik pada prinsip pendataran merek. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa 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.

Data menyebutkan bahwa sepanjang 2019, Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) mencatat pelanggaran merek sebagai hal yang paling banyak diadukan. Jumlah aduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham ialah pelanggaran merek (34 aduan), disusul aduan pelanggaran hak cipta (7 aduan), paten (2 aduan), dan desain industri (4 aduan). Total DJKI menerima 47 aduan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang 2019, naik dibanding tahun lalu dengan 36 aduan. Dari 47 aduan tersebut, DJKI telah menangani 43 kasus, meningkat dibanding 12 aduan pada tahun 2018. Data Tahun 2019, 26 kasus telah dilakukan tindakan. Angka tersebut juga naik jika dibandingkan tahun 2018 sejumlah 24 penindakan. Ini menunjukkan masih maraknya pembajakan merek yang terjadi di Indonesia.¹²

Salah satu sengketa merek mengenai permohonan ganti rugi dan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus *Hardwood Private Limited* (induk perusahaan dari PT. Ultra Prima Abadi) yang mana memproduksi barang salah satunya yaitu merek pasta gigi FORMULA STRONG dan Unilever yang mana memproduksi barang yang salah satunya merek pasta gigi PEPSODENT STRONG 12 JAM. Dimana *Hardwood Private Limited* mengajukan permohonan ganti rugi terhadap Unilever yang memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa terdapat dugaan i'tikad tidak baik dari Unilever dalam pendaftaran dan penggunaan mereknya. Selain itu pemilik merek Formula Strong menganggap bahwa pemilik merek Pepsodent telah merugikan perusahaannya dengan total sebesar Rp.108.040.382.324,00.- (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) akibat dari penggunaan kata

¹² Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo, 2021, Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, h. 277

“*STRONG*” pada merek pasta giginya, yang mana *Formula Strong* mengklaim telah mendaftarkan terlebih dahulu mereknya dan merupakan merek terkenal di negara Indonesia.

Pada sidang tingkat pertama dimenangkan oleh *Hardwood Private Limited*, majelis hakim menyatakan bahwa *PT Unilever* sebagai pemilik merek dari *Pepsodent Strong* 12 Jam terbukti secara sah dan meyakinkan telah memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan merek pasta giginya yang menggunakan merek “*Strong*” yang serupa dengan merek “*Strong*” milik *Hardwood Private Limited*. Selanjutnya hakim memutuskan yang pada pokoknya amar putusan dari Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya dengan pertimbangan yang menyatakan merek *Strong* milik penggugat adalah merek terkenal di Negara Indonesia. Lalu merek *Pepsodent Strong* milik penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Strong* milik penggugat. Menyatakan bahwa tergugat sejak tahun 2019 telah melanggar merek *Strong* milik penggugat. Terakhir menghukum tergugat untuk mengganti kerugian penggugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan biaya perkara Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Telah dijatuhkannya putusan oleh hakim tidak membuat pihak *PT Unilever* menyerah dan tetap bersikukuh dengan dalil mereka, maka upaya hukum berlanjut naik ke tingkat kasasi (sebab berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang merek terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi). Setelah majelis hakim menimbang kembali memori kasasi dan kontra memori kasasi, diputuskan bahwa permohonan kasasi diterima dan dengan demikian membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada sengketa merek pasta gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited*.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar atau alasan untuk mengambil putusan (*ratio decidendi*; *legal reasoning*) antara hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021, mengenai sengketa merek pasta gigi antara Hardwood Private Limited versus PT Unilever Tbk.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau sesuai prinsip hukum.¹³ Jenis dari penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan yang telah disebutkan, peneliti akan mendapatkan jawaban dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk digalinya.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber penelitian dari hukum ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoratif atau otoritas (kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya).¹⁷ Artinya milik pemerintah. Yakni terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.¹⁸

Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan kasus (*case*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 47

¹⁴ *Ibid.*, h. 35

¹⁵ *Ibid.*, h. 133

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h.181

¹⁷ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses pada tanggal 6 November 2022, ,
<https://kbbi.web.id/otoritas>

¹⁸ *Ibid.*

approach) mengacu pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang ditulis dalam proposal ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Isu hukum dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan-bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan jurnal hukum khususnya mengenai pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum, terkait dengan isu hukum yang diteliti dan dikaji.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 pada sengketa merek pasta gigi antara Hardwood Private Limited dan PT Unilever Tbk.

1. Perbedaan *Ratio Decidendi* dalam sengketa merek antara Hardwood Private Limited dan PT Unilever Tbk.

Secara garis besar perbedaan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*; *legal reasoning*) hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan hakim Mahkamah Agung (Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021) dalam sengketa merek antara

¹⁹ *Ibid.*, h. 195-196.

Hardwood Private Limited dan PT Unilever Tbk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Perbedaan Ratio Decindendi dalam Sengketa Merek Pasta Gigi antara Hardwood Private Limited dan PT Unilever Tbk		Analisis Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
	Pengadilan Niaga	Mahkamah Agung (Kasasi)	
1	Tentang First to File System: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penggugat <i>Hardwood Private Limited</i> adalah pemilik merek terdaftar <i>Strong</i>, <i>Formula Strong</i>, <i>Strong Protector</i>, untuk jenis barang kelas 3 berupa pasta gigi dan sebagai pendaftar pertama sejak tanggal pendaftaran 13 Juli 2010 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	- Dalam perkara ini merek tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “<i>Strong</i>” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek Tergugat yang juga menggunakan kata <i>Strong</i> yang disandingkan dengan merek Pepsodent yang sudah terdaftar	Mengenai penggunaan merek terdaftar tanpa hak, gugatan penggugat dengan dalilnya “tergugat telah menggunakan merek <i>Strong</i> sejak tahun 2019”. <i>Hardwood Private Limited</i> yang memiliki merek <i>Strong</i> telah mendaftarkan mereknya kepada DJKI sejak tahun 2008. Maka dari itu penggugat berhak memiliki merek <i>Strong</i> secara eksklusif sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2	Tentang Well Known Mark: Menimbang, bahwa merek terdaftar <i>Strong</i> milik penggugat memenuhi kriteria sebagai merek	-	Dikarenakan dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung tidak menyinggung mengenai merek terkenal, yang

	terkenal (<i>well know marks</i>) sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek		sebagaimana seharusnya pada pasal 83 ayat (2) disebutkan: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan”, maka pertimbangan hakim Pengadilan Niaga telah benar adanya. Dan juga dalam pertimbangan tersebut disebutkan kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
3	Tentang Persamaan pada Pokoknya - Menimbang, bahwa terbukti menurut hukum penggugat sebagai pemilik merek terdaftar <i>Strong</i> dan sebagai pendaftar pertama - Bahwa merek terdaftar <i>Strong</i> milik penggugat merupakan <i>pet mark</i> yang digantungkan	- Bahwa kata <i>Strong</i> bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak	Berdasarkan pasal 21 ayat (1) angka b dan c disebutkan bahwa: “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.

	pada merek terdaftar Formula sebagai <i>house mark</i> - Bahwa karena penggugat sebagai pemilik merek <i>Strong</i> memiliki hak eksklusif - Bahwa merek <i>Strong</i> dan empat varian produknya adalah sebagai merek terdaftar milik penggugat yang mampu menegaskan daya pembeda, sehingga ditegakkan asas praduga sama (<i>presumption of similiarity</i>), dan praduga membingungkan (<i>presumption of confusion</i>) bagi konsumen terhadap produk Pepsodent <i>Strong</i> 12 Jam. Jenis pasta gigi tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dan mirip sekali (<i>nearly resemble</i>) dengan pasta gigi <i>Strong</i> milik penggugat		Dalam huruf b penggugat dapat menggugat dengan dalil ini karena merek milik tergugat diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat untuk barang dan/atau jasa yang sama yaitu dalam kelas 3. Dan dengan dalil yang disebutkan dalam huruf c penggugat menggugat merek terkenal milik pihak lain, yaitu Pepsodent <i>Strong</i> 12 jam milik <i>Unilever</i> yang merupakan merek terkenal
4	Tentang Ganti Rugi dan Pelanggaran Penggunaan Merek Terdaftar - Menimbang, bahwa	-	Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 penggugat menggugat ganti rugi kepada

	berdasarkan bukti P-9, P-19 sampai dengan P-40 dan keterangan saksi Jennifer Fransiska, maka menurut hukum terbukti tergugat sejak tahun 2019 secara tanpa hak dan tanpa izin menggunakan merek <i>Strong</i> pada pasta gigi Pepsodent <i>Strong</i> 12 Jam yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek <i>Strong</i> milik penggugat - Menimbang, bahwa memerhatikan bukti surat P-9, P-19 sampai dengan P-40 dan keterangan saksi Jennifer Fransiska, maka tergugat dihukum membayar ganti rugi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada penggugat		tergugat sebesar kerugian yang dialami yaitu 108 miliar rupiah, tetapi Hakim Pengadilan Niaga memutuskan ganti rugi hanya sebesar 30 miliar rupiah. Dalam pertimbangan Hakim tingkat kasasi tidak disinggung mengenai ganti rugi penggugat, dikarenakan putusan sebelumnya telah dibatalkan dan dengan oleh karenanya gugatan ganti rugi penggugat batal untuk dieksekusi.
--	--	--	---

2. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya, diucapkan di dalam suatu persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.²⁰ Singkatnya dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidaklah selalu benar dan bisa luput dari kesalahan, kekhilafan dan sering memihak. Maka dari itu setiap putusan yang dinyatakan oleh hakim dimungkinkan lagi untuk diperiksa ulang agar kekeliruan yang terjadi dapat diperbaiki.²¹

Setelah dilakukannya proses penyelesaian sengketa yang amat panjang, akhirnya diperoleh hasil yang telah *inkracht* bahwa putusan kasasi lah yang memenangkan pihak *Unilever* dengan merek *Pepsodent Strong* 12 Jam nya yang dinyatakan tidak meniru merek *Formula Strong* milik *Hardwood Private Limited*.

Putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini dirasa oleh penulis kurang *fair* dalam mewujudkan tiga tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum itu sulit untuk diwujudkan secara bersamaan dalam suatu putusan hakim. Dalam praktiknya pun tak jarang terjadi benturan antar tujuan hukum tersebut, yakni antara keadilan dengan kemanfaatan, keadilan dengan kepastian hukum, maupun kepastian hukum dengan kemanfaatan. Menurut Achmad Ali, jika hal ini terjadi maka digunakanlah asas prioritas sebagai jalan penengah dari kesimpangsiuran tujuan hukum yang tercantum dalam putusan hakim, yakni mengutamakan keadilan terlebih dahulu, lalu diikuti kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum.²²

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Mahkamah Agung kurang tepat dalam memposisikan putusannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan membatalkan putusan sebelumnya. Dikarenakan pertimbangan Hakim Mahkamah dalam mengambil keputusan sebagai berikut ini:

- a. Bahwa penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek tergugat yang juga menggunakan kata *strong* yang disandingkan dengan merek *Pepsodent* yang sudah terdaftar. Memang benar bahwa PT *Unilever Tbk* telah mendaftarkan merek *Pepsodent Strong* 12 Jam pada saat posisinya digugat oleh *Hardwood Private Limited*. Merek *Pepsodent Strong* 12 Jam telah

²⁰ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *op.cit.*, h. 83

²¹ *Ibid*, h. 88

²² Muhamad Ikbil Hajizi, *op.cit.*, h. 66

memiliki perlindungan sejak tanggal 1 Oktober 2019 dengan nomor permohonan DID2019057948 kelas 3. Dalam hal ketika digugat, merek pasta gigi tergugat sedang dalam tahap pemeriksaan substansif oleh pemeriksa merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun penulis mencermati bahwa pemeriksa merek kurang cermat dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek yang masuk, dikarenakan pemilik merek penamaan *Strong* kelas 3 pertama adalah *Hardwood* yang didaftarkan pada tahun 2008. Hal tersebut merupakan kelas yang sama dengan merek Pepsodent *Strong* 12 Jam yang baru terdaftar pada tahun 2019.

- b. Bahwa kata *strong* bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan. Kata *Strong* hanyalah sebagai kata varian (*pet mark*) atau tambahan atau penjelas dari kata utamanya (*house mark*), yaitu Pepsodent. Ketika berbelanja konsumen pasti mencari pasta gigi dengan merek pokoknya yaitu seperti Pepsodent, Formula, Ciptadent, Colgate, dan lain sebagainya. *Strong* sendiri hanya menjadi satu dari sekian banyak produk pasta gigi yang diproduksi oleh Pepsodent. Tetapi pembeli juga dapat teralihkan dengan datangnya merek baru yang lebih *fresh* di pasaran, yang awalnya hanya ada satu produsen pasta gigi *Strong* milik Formula menjadi ada lawannya yakni Pepsodent *Strong* milik tergugat. Hal ini tentu membingungkan masyarakat sebab varian kata *Strong* tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dengan adanya pendatang yang baru dapat memberikan persaingan yang cukup ketat, apalagi pasta gigi Pepsodent memberikan harga yang sedikit lebih murah dari pasta gigi *Strong* penggugat.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti bahwa Pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak. PT Unilever Tbk sendiri telah mendaftarkan merek Pepsodent *Strong* 12 Jam ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dinyatakan tidak mendompleng merek lainnya. Itu tandanya merek Pepsodent telah lolos dari serangkaian pemeriksaan dan diberikan hak untuk menggunakan merek untuk memproduksi hingga mengedarkan produknya di wilayah Indonesia. Hakim

tidak ada kesalahan dalam pertimbangan ini dikarenakan memang merek Pepsodent telah terdaftar, namun kesalahan terletak pada pemeriksa merek yang mana tidak cermat dalam menyaring permohonan pendaftaran merek yang masuk. Hardwood Private Limited adalah pendaftar pertama yang memiliki merek *Strong* sejak tahun 2008 silam.

- d. Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “*strong*” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Jika suatu merek telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka pemilik merek berhak dengan bebas untuk memanfaatkan semaksimal mungkin mereknya agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tentunya dengan tidak menyalahi aturan dan norma yang berlaku di suatu wilayah. Hal tersebut juga merupakan hak eksklusif, bisa dialihkan kepada pihak lain jika pemilik merek menghendakinya.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak. Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa merek Pepsodent *Strong* 12 Jam milik PT Unilever Tbk memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Formula *Strong*. Menurut hemat penulis bahwa penggugat dapat dengan jelas membuktikan gugatannya dengan menunjukkan bukti tanggal pendaftarannya yang menggunakan *first to file system*, sehingga dalam poin ini terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim.
3. Pengaruh penggunaan suatu kata pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya

Memang benar kata *strong* (IDM000258478) telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual oleh Hardwood Private Limited mulai tahun 2008, sehingga gugatan pelanggaran merek yang dilayangkan oleh penggugat adalah benar adanya. Eksepsi tergugat menyebutkan dalam poin bahwa gugatan milik penggugat masih prematur memiliki cacat formil, karena yang dipermasalahkan adalah kata varian pasta giginya dan tergugat menangkisnya dengan dalil

penggugat yang mengaburkan merek pokoknya yaitu Pepsodent. Merek utama memanglah penting, namun merek variannya pula tidak kalah penting, karena fungsinya adalah sebagai penambah ciri khas dari suatu merek yang berfungsi sebagai penjelas (*identifier*).

Sebagai contoh yaitu dari produk *Strong* sendiri. Terdapat banyak varian pasta gigi Formula seperti Formula *Strong*, Formula *Strong Protector*, Formula *Strong Protection*, dan Formula *Strong Herbal*. Hal ini menandakan bahwa dari setiap varian pasta gigi Formula, penamaan varian *Strong* ini begitu penting sebagai pembeda dari setiap produk-produk yang dipasarkan agar konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan dan fungsi masing-masing serta tidak menjadikan penyesatan produk mereka. Ini artinya penggugat dapat menegaskan daya pembeda dari pasta gigi merek mereka dengan pasta gigi merek lainnya.

Lalu yang harus dilihat jika terdapat dugaan pelanggaran merek apakah terdapat persamaan pada pokoknya maka secara keseluruhannya harus membandingkan antara merek terdaftar *Strong* yang ada dalam sertifikat merek milik penggugat dan penggunaannya oleh penggugat, yaitu dengan mengesampingkan terlebih dahulu kata pokoknya Formula dan Pepsodent. Patokannya adalah merek *Strong* milik penggugat yang terdaftar terlebih dahulu, barulah kemudian apakah ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *Strong* milik penggugat.

Ketika dilihat pada produk merek pasta gigi *Strong* milik penggugat yang terdapat pada varian pasta gigi merek Formula *Strong*, Formula *Strong Protector*, Formula *Strong Protection*, dan Formula *Strong Herbal* jika dibandingkan dan disandingkan dengan Pepsodent *Strong 12 Jam* terdapat persamaan pada pokoknya.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan dalam mengambil putusan (*ratio decidendi*; *legal reasoning*) oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah bahwa PT Unilever Tbk dengan merek pasta gigi Pepsodent *Strong 12 Jam* dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek pasta gigi *Strong* milik *Hardwood Private Limited*. Hal ini berbeda dengan *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-

Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan bahwa Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek *Strong* berhak untuk memenangkan sengketa ini dikarenakan telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2008, jauh sebelum merek Pepsodent *Strong* 12 Jam didaftarkan oleh PT Unilever Tbk pada tanggal 1 Oktober 2019.

Hal ini berarti bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ketika merek tersebut memiliki 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. Kesamaan antara kedua merek pasta gigi tersebut cukup dominan, dimana penggunaan kata *Strong* yang terdapat pada Pepsodent *Strong* 12 Jam menjadi satu kesatuan *highlight* dan memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan pasta gigi *Strong* milik Hardwood Private Limited.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide to The Comercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika

Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Umar Said Sugianto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL/SKRIPSI

Muhamad Ikbil Hajizi, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Shellen Dhea Af Gaumi, dan Rudy Hartono, 2022, *Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)*, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2

Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo, 2021, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2