

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Maria Fransina Matulesy<sup>1</sup>, Hulman Panjaitan<sup>2</sup>, Andrew Bethlen<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *The prominence of a brand can trigger acts of brand violations both on a national and international scale. The use of brands especially well-known marks without the permission of the brand owner is very detrimental to the actual registered brand owner. At this time many products or counterfeit goods are used and circulating in the market to gain economic benefits, even these products boldly record some aspects that have similarities such as visuals, shapes, colors, names and even logos of the original brand. So that the main problem in this thesis is the equation basically to the brand in toothpaste between XXXX and PT. XXXX. resulted in a loss to one of the parties. Therefore, the need for Legal Protection for Owners of Famous Brands Related to Equality Is Basically Reviewed From the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016. The research method used by the author in the preparation of this study is a type of normative legal research, namely legal research that prioritizes secondary data, namely data obtained from library materials related to the topics studied in the form of books and Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. And this research is conducted by reviewing the contents of the Supreme Court Decision No. XXX K / Pdt. Sus-HKI / 2021. The results of this thesis show that the legal protection of the brand is given to the owner of the brand that has been registered first automatically in the Directorate General of Intellectual Property Rights as in accordance with the brand registration system embraced in Indonesia, namely the first to file system.*

**Keywords:** *Legal Protection, Well Known Mark/ Famous Brands, Equality In Essence*

How to Site: Maria Fransina Matulesy, Hulman Panjaitan, Andrew Bethlen (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 241-253. DOI.10.55809

---

### Introduction

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradesecret*).<sup>1</sup> Sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja itu dirumuskan

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 1997, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika Jakarta, hlm. 98

sebagai intelektual, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup> Standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual meliputi : Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*) yakni:

- 1) Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
- 2) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
- 3) Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
- 4) Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varitas tanaman.
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
- 6) Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).
- 7) Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of AntiCompetitive Practices in Contractual Licences*).

Hak atas merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak yang digunakan oleh pemilik untuk memakai tanda guna membedakan produk dagang yang dihasilkannya dengan produk dagang orang lain. Hak atas merek diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain.<sup>3</sup> Sedangkan Merek adalah sebuah tanda atau nama dari produk yang digunakan oleh pemilik sebagai alat pembeda dan pengenal dari produk dagang yang dihasilkan dengan lainnya guna menunjukkan kualitas dan memudahkan konsumen menentukan pilihannya.<sup>4</sup>

Terkenalnya suatu merek dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Penggunaan merek khususnya merek terkenal (*Wellknown Mark*) tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yang sebenarnya, yakni si pemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi. Konsumen juga dirugikan karena banyak sekali pembeli yang terkadang tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang asli dengan kualitas baik dan bermutu tinggi. Adapun Beberapa contoh dari merek-merek terkenal yaitu merek Coca-Cola, Revlon, Armani, Gucci, Caterpillar, Nescafe, dan lain-lain.<sup>5</sup> Pelanggaran hukum terhadap merek terkenal yang terjadi di Indonesia adalah penggunaan merek terkenal tanpa hak didalam wilayah Indonesia (Sengketa merek terkenal melawan merek tidak

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, 2001, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 6

<sup>4</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian dan Tomi Surya Utomo, 2013, Hak Kekayaan Intelektual, PT.Alumni, Bandung, hlm. 131

<sup>5</sup> Gatot Supramono, 2008, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

terdaftar), dan juga penggunaan merek terkenal di wilayah Indonesia oleh seseorang yang telah mendaftarkan merek terkenal tersebut pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam penelitian ini, studi difokuskan pada sengketa merek antara PT. XXXX (Tergugat) dengan XXXX atau yang dikenal dengan nama Perusahaan XXXX (Penggugat). Kasus ini bermula dari keberatan XXXX yang menilai bahwa XXXX telah menggunakan nama produk yang telah dipakai dan digunakan dalam produk pasta gigi, dan Perusahaan XXXX tidak terima dengan penggunaan merek XXXX tersebut, karena penggunaan merek "*Strong*" sudah didaftarkan sebagai merek milik produk pasta giginya, Formula Strong. XXXX sudah mendaftarkan merek "*Strong*" di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM00025478 dan sudah didaftarkan sejak tahun 2009 jauh sebelum Tergugat menggunakan merek tersebut Berdasarkan hal diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian hukum terhadap maraknya pelanggaran yang terjadi pada produk dari merek terkenal yang terdapat di masyarakat serta perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dan bagaimana kepastian hukum yang didapat oleh PT. XXXX sebagai pemegang hak merek.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap pemilik merek terkenal berkaitan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan Bagaimana analisa putusan hakim dalam perkara XXXX sebagai pemegang hak merek terkenal berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## Discussion

Perlindungan merek yang telah terkenal secara Internasional diatur dalam Paris Convention for The Protection of Industrial Property pada Pasal 6 bis ayat (1). Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa:

*“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be wellknown in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”*

Terjemahannya adalah:

“Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar perundang-undangan merek yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak berkepentingan, permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dari atau menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang:

- a) menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi;
- b) digunakan untuk produk yang sama atau sejenis.”

Berdasarkan pasal diatas menentukan bahwa negara-negara peserta Konvensi Paris dapat secara *ex officio*, yaitu diperbolehkannya peraturan perundang-undnagan yang ada dalam masing-masing negara atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang mirip dengan merek terkenal untuk barang sejenis karena dapat menciptakan kebingungan di masyarakat.

Sedangkan di Indonesia, pengaturan mengenai merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, larangan persamaan dengan merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis, yakni berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis juga mengamanatkan pengaturan larangan persamaan dengan merek terkenal untuk diatur dengan peraturan pelaksana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undangundang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk produk sejenis.

Pelanggaran merupakan suatu perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti bertubrukan, bertumbukan; serang-meny Serang; bertentangan. Pelanggaran memiliki makna yaitu perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>6</sup> Arti pelanggaran merek menurut UU Merek No. 20 Tahun 2016 dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama;
- b. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa;

---

<sup>6</sup> Sugono Dendy,dkk, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 783

- c. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya;
- d. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal merek dan jasa

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk pelanggaran, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Pelanggaran *“Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution”* merupakan suatu bentuk pelanggaran merek berupa pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundangundangan dan untuk penuntutan pidana.
- b. Pelanggaran *“Dilution that lessening of that capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.”* Adalah dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.
- c. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di Internet (*Cybersquatting*) merupakan salah satu bentuk kasus pendaftaran merek terkenal oleh pihak lain secara tidak sah di internet dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek yang sebenarnya.
- d. Penggunaan karakter dalam pemasaran (*Character Merchandising*) Penggunaan karakter dalam pemasaran sebagai merek atau langsung dipakai dalam produk adalah suatu bentuk pelanggaran. Penggunaan reputasi berbagai karakter fiksi untuk memberikan nama dan menambah popularitas suatu produk, padahal produk tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan karakter tersebut, berpotensi melanggar hak pihak-pihak yang menciptakan karakter tersebut. Hal ini mengingat kemungkinan hilangnya peluang pemegang hak cipta atas berbagai karakter tersebut untuk memasarkan karakter fiksinya dalam berbagai produk seperti mainan, kaos, dan lain-lain.
- e. Pelanggaran *Likelihood of confusion* Pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal menjadi isu yang sangat banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Di luar negeri, hal ini dikenal dengan istilah *Likelihood of confusion*.

---

<sup>7</sup> Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 311

- f. Pelanggaran "*Passing Off*", *Passing Off* adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam sistem *Common Law* yang dapat digunakan untuk menegakkan hak merek yang tidak maupun yang sudah didaftarkan. Perbuatan melawan hukum yang terkait *Passing Off* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap reputasi atau "*Good will*" sebuah merek dari sebuah merek yang sangat mirip dan tidak mewakili merek asli yang dapat merusak reputasi atau "*good will*" merek yang legal. Hukum pencegahan terhadap pelanggaran *Passing Off* adalah upaya untuk mencegah pemilik hak dari upaya orang yang meniru dan memiliki merek yang legal, sehingga menghindari upaya orang untuk mengambil keuntungan dari merek tersebut.

Dilihat dari bentuk-bentuk pelanggaran merek di atas, yang menjadi hal yang menarik bagi penulis ialah pada bentuk pelanggaran yang kelima yaitu pelanggaran *Likelihood of confusion* atau disebut dengan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang sejenis. Yang dimana pelanggaran persamaan pada pokoknya sering terjadi di era perdagangan dan persaingan usaha yang begitu ketat, kadang kala para pelanggar tidak memperhatikan hal tersebut tapi seakan menutup mata dan tetap melakukan pelanggaran tersebut demi mendapatkan keuntungan dari konsumen secara khususnya dan masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu pada Permohonan merek seharusnya ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.<sup>8</sup>

perlindungan hukum yang diberikan undangundang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap pemilik merek terkenal sebagai pendaftar pertama kali berkaitan dengan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, terdapat pada pasal 21 ayat (1) dan pada pasal 83 ayat (1) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1)

"Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

---

<sup>8</sup> Ahmadi M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 11

- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d) Indikasi Geografis terdaftar.”

Pasal 83 ayat (1)

“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.”

Dapat dilihat dengan jelas bahwa undang undang ini sangat melindungi pemilik merek yang telah terdaftar, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain maka sebagai pemilik merek berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga guna untuk menghentikan penggunaan merek yang dilakukan oleh pihak lain dan bahwa dihubungkan dengan Teori Perlindungan Hukum, bahwa Perlindungan hukum seharusnya diberikan berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar pertama kali mendaftarkan mereknya di Dirjen Hak kekayaan Intelektual oleh karena itu Dirjen Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Sehingga tidak menimbulkan kerugian baik itu materil maupun imateril yang didapat oleh pemilik yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi.

Berikut Kronologi singkat kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini :

Pada tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan induk XXXX, XXXX, melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. XXXX (XXXX) mendaftarkan merek XXXX yang terdaftar IDM000258478 kelas 3, yaitu pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, dan larutan kumur bukan untuk keperluan medis. XXXX menyatakan dia sebagai merek terkenal yang dapat dibuktikan dengan telah lama digunakan dan telah banyak investasi yang dilakukan XXXX. Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa XXXX adalah pemilik sah atas merek “*Strong*” untuk kelas pasta gigi dan menetapkan XXXX untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar atas sengketa merek antara keduanya. Melalui sidang itu pula, majelis hakim menyatakan bahwa merek XXXX memiliki kemiripan dengan Formula Strong yang sudah lebih dulu terdaftar. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan sanksi

kepada XXXX berupa pembayaran denda senilai Rp. 30 miliar yang diberikan kepada XXXX. Akan tetapi setelah putusan pengadilan negeri yang menyatakan XXXX memenangkan sengketa merek pasta gigi, XXXX memutuskan untuk membawa putusan atas sengketa tersebut ke tingkat kasasi.

Dasar Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat sendiri diketahui adalah Perusahaan asal Singapura induk dari XXXX di Indonesia yang merupakan perusahaan konsumen goods yang memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Formula, Tango, Teh Gelas, MintZ, Blaster, Oops, dan Kiranti. Produk XXXX juga telah hadir di pasar internasional dan dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Dikarenakan Penggugat merasa perlu melakukan strategi untuk tetap mempertahankan eksistensi dari bisnis yang ia miliki agar tidak ditiru atau ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka Penggugat mendaftarkan Merek STRONG ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek yang ia miliki. Kemudian Penggugat mendaftarkan merek "STRONG" dan produk-produknya yang menggunakan kata "STRONG". STRONG sendiri adalah merek yang identik dengan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan ini sejak tahun 2008.

Bahwa dalam perkara ini Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek Tergugat yang juga menggunakan kata Strong yang disandingkan dengan merek Pepsodent yang sudah terdaftar;
- 2) Bahwa kata Strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan;
- 3) 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;

- 4) Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “Strong” 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 hak untuk menggunakan merek tersebut;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan hukum putusan Judex Facti sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dikabulkan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan hal diatas Majelis hakim berpendapat bahwa kata “Strong” bukan merupakan merek utama yang harus dipertahankan dalam kasus ini karena kata tersebut merupakan kata keterangan yang disandingkan pada merek utama yaitu merek Pepsodent milik PT. XXXX, akan tetapi menurut Penulis sendiri pertimbangan hakim tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pemilik merek terkenal dalam hal ini merek Formula Strong milik XXXX, karena merek tersebut sudah terlebih dahulu didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pada Tahun 2009 dan sejatinya merek berfungsi sebagai ciri dan daya pembeda bagi setiap produk yang diproduksi, terkhusus merek terkenal yang sudah memiliki konsumen yang begitu luas, seharusnya proses pendaftaran merek dilakukan dengan iktikad baik dan harus memiliki unsur pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

PT. XXXX mengajukan kasasi setelah kalah di Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor XXX/Pdt.Sus- 113 Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara ini PT. XXXX minta agar mahkamah agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020 sebagai berikut

#### **MENGADILI**

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. XXXX tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor XXX/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 tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Kasasi perkara *a quo* Penulis memberikan analisa terkait pertimbangan serta Putusan *a quo* sebagai berikut :

Jika dilihat berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Mahkamah Agung tersebut menurut Penulis belum tepat dan belum adil karena berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan oleh Penggugat dalam Gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah jelas dan memenuhi ketentuan pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis yang dimana memiliki persamaan pada merek yang digunakan pada produknya, dan juga kita dapat melihat bahwa PT. XXXX, baru membuat dan mendaftarkan merek “Strong” yang mana mirip dengan milik Penggugat setelah jeda waktu 10 Tahun dengan pertama kali Penggugat mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Menurut Penulis terkait dengan teori kepastian hukum masih jauh atau belum terpenuhi dalam kasus sengketa Merek antara XXXX dengan PT. XXXX. Mahkamah Agung menyatakan amar putusan tidak dapat diterima atas gugatan yang dilayangkan oleh XXXX pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kasus persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal yang sejenis. Karena jika dilihat bahwa Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat selaku pemilik merek “Strong” dan ditinjau berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut dengan adanya persamaan pada pokoknya yang dimana pemilik merek terkenal dapat melakukan gugatan ganti rugi bahkan pembatalan atau penghentian merek yang digunakan. Dan tidak hanya itu bahwa perlindungan hukum terhadap merek juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk merek terkenal karena aturan dari regulasi yang rinci dan tegas untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Berdasarkan penelitian diatas bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek “Strong” untuk barang yang sejenis tidak didapatkan, karena sudah sangat jelas pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan merek tersebut untuk memproduksi barang-barangnya bahkan mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan hal diatas sudah seharusnya suatu putusan itu harus mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa tersebut serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Karena sudah seharusnya kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap putusan mahkamah agung kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat ditegakkan dengan adanya peraturan yang tertulis maka terjaminnya merek terkenal dari perbuatan atau perilaku yang bertujuan untuk meniru, menggunakan merek baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dari barang sejenis atau berbeda jenis.

## References

- Dendy, Sugono,dkk, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gautama, Sudargo, 2001, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, Yahya, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Jened, Rahmi, 2015, Hukum Merek Trademark Law, Prenada Media Group, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 1997, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Cetakan Pertama, PT. Sinar Grafika Jakarta
- Lindsey, Tim dan Eddy Damian dan Tomi Surya Utomo, 2013, Hak Kekayaan Intelektual, PT.Alumni, Bandung
- Ramli, Ahmadi M., 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung
- Supramono, Gatot, 2008, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta