

## Perlindungan Hukum Terhadap Hardwood Private Limited Dalam Kasus Sengketa Merek Pasta Gigi “Strong” Dengan Unilever

Maria Cecilia Nugroho<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>3</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [maria.205210110@stu.untar.ac.id](mailto:maria.205210110@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:Gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup> [Moody@fh.untar.ac.id](mailto:Moody@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan yang ketat sudah lazim ditemui. Persaingan yang ketat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan hak kekayaan dan intelektual. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang berupa suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya, yang digunakan oleh perseorangan maupun perusahaan, untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya difokuskan pada pengumpulan data sekunder ( bahan Pustaka ) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti buku, artikel, dan sebagainya. Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus merek STRONG antara Hardwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia, yang dimana para pihak terkait, yaitu Hardwood Private Limited memproduksi pasta gigi dengan merek Formula Strong dan Unilever memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kemiripan nama pasta gigi. Hardwood Private Limited menggugat PT Unilever ke PN Jakarta Pusat. Adanya keputusan dari hakim tidak membuat Unilever menyerah. Unilever mengajukan kasasi.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Merek

### Abstract

*Technological developments in Indonesia are growing rapidly. This has an impact on economic activity both nationally and internationally. Tight competition in the world of industry and trade is common. Intense competition gives rise to unhealthy competition. One example is related to property and intellectual rights. A brand is part of industrial property rights in the form of a name, symbol, sign, design, or a combination of them, which is used by individuals or companies, to differentiate one good or service from another. The research method used in this research is a normative legal research method whose implementation is focused on collecting secondary data (library material) which includes primary legal materials such as statutory regulations, primary legal materials such as books, articles, and so on. One of the brand disputes that occurred in Indonesia was the STRONG brand case between Hardwood Private Limited and PT Unilever Indonesia, where the parties involved, namely Hardwood Private Limited produced toothpaste under the Formula Strong brand and Unilever produced toothpaste under the Pepsodent Strong 12 Hours brand. This causes confusion for consumers because of the similarity in the names of toothpastes. Hardwood Private Limited sued PT Unilever at the Central Jakarta District Court. The judge's decision does not make Unilever give up. Unilever filed an appeal.*

**Keywords:** Civil Law, Intellectual Property Rights, Brand Disputes



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Berkembangnya

aktivitas ekonomi memberikan dampak bagi pembangunan nasional yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam sektor perindustrian dan perdagangan. Persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan yang ketat sudah lazim ditemui. Persaingan yang ketat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan hak kekayaan dan intelektual. Dalam hukum perdata, hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut "HKI") mengatur tentang benda. Dalam HKI, kebendaan termasuk ke dalam hak yang bersifat imateriil atau tidak berwujud karena HKI berasal dari ide dan imajinasi seseorang. Pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud tercantum dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: "Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". HKI dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Adapun pengklasifikasian hak kekayaan industri (Yuliyanti F., 2020), antara lain: Paten; Merek; Desain Industri; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan Rahasia Dagang.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang berupa suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya, yang digunakan oleh perseorangan maupun perusahaan, untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya (Muhammad Iqbaal, 2022). Dengan adanya merek, barang atau jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan memiliki suatu identitas pengenalan. Hal ini dapat meningkatkan brand awareness yang dapat meningkatkan penjualan suatu barang atau jasa. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus atau exclusive, yang diberikan oleh negara kepada orang yang mempunyai suatu ide dan mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM. Seseorang yang telah mendaftarkannya mereknya mempunyai hak penuh atas perizinan yang akan diberikan kepada orang lain, jika diminta. Pendaftaran hak merek kepada negara bersifat wajib karena jika tidak didaftarkan, merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadinya perbuatan melawan hukum yang terjadi mengenai hak merek sehingga timbul bentuk usaha persaingan yang tidak jujur seperti pemakaian atau pemalsuan merek tanpa adanya pemberian hak oleh pemilik merek. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada sikap orang yang tidak lagi mengindahkan nilai etis pada praktik perdagangan. Sudah tidak asing lagi jika dalam dunia perdagangan, banyak pihak yang menggunakan merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam dunia perdagangan, perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana cara memasarkan suatu produk, melainkan juga bagaimana suatu merek dapat dilindungi dari kompetitor lainnya. Kompetisi dalam bisnis tidak hanya seputar bagaimana cara merebut konsumen, namun juga mengenai siapa yang paling cepat untuk mendaftarkan merek dengan nama yang catchy dan menarik. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu dilindungi (Sudaryat, et al., 2010).

Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus merek STRONG antara Hardwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia, yang dimana para pihak terkait, yaitu Hardwood Private Limited memproduksi pasta gigi dengan merek Formula Strong dan Unilever memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam. Pasta gigi dengan merek Formula Strong telah lebih dahulu diperjualbelikan sejak tahun 2009. Sedangkan pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam baru diajukan hak mereknya pada tahun 2019. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kemiripan nama pasta gigi. Hardwood Private Limited mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Unilever digugat untuk mengganti kerugian yang dialami Hardwood Private Limited sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus Rupiah).

Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hardwood Private Limited Dalam Kasus Sengketa Merek Pasta Gigi Strong dengan Unilever diatas, maka bisa dirumuskan beberapa masalah seperti berikut ini: Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hardwood Private Limited sebagai pendaftar pertama dalam sengketa ini? Bagaimana penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap Hardwood Private Limited dalam kasus sengketa merek pasta gigi Strong dengan Unilever ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya difokuskan pada pengumpulan data sekunder (bahan Pustaka) (Soerjono Soekanto, 1986) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti buku, artikel, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapny mengenai perlindungan hak merek terhadap pihak pemilik merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan/paradigma kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan hukum terhadap Hardwood Private Limited sebagai pendaftar pertama dalam sengketa ini**

Merek yang muncul dari kreasi olah pikir manusia harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "DJKI") supaya mendapatkan perlindungan secara hukum. Di Indonesia, pemilik merek yang mendaftarkan mereknya lebih dahulu akan dianggap sebagai nama merek yang sah. Sistem ini disebut sistem first to file (Syifa Permata Rizki, 2022). Perlindungan merek telah diatur dalam Pasal 3 UU 20/2016 yang menyatakan bahwa hak merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif. Persetujuan menteri juga dibutuhkan untuk diterbitkannya sertifikat merek. Namun menurut pihak DJKI, merek akan mendapatkan perlindungan sejak diajukannya permohonan pendaftaran. Pada kasus merek yang terjadi antara Hardwood Private Limited dengan Unilever, kedua merek telah didaftarkan di DJKI. Hardwood Private Limited mendaftarkan mereknya pada tahun 2009 sedangkan Unilever mendaftarkan mereknya pada tahun 2019 (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, diakses pada 28 April 2024). Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Hardwood Private Limited, gugatan yang diajukan oleh Hardwood Private Limited diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena adanya sistem first to file yaitu merek yang terdaftar pertama. Penggugat terbukti terdaftar sebagai pendaftar merek STRONG pertama dengan nomor pendaftaran IDM000258478 di kelas 3. Menurut majelis hakim, Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek pertama berhak untuk bertindak jika ada pihak yang menggunakan tanda perdagangan yang mirip terkait merek tanpa seizin dari pemilik merek. Selain itu Indonesia juga menganut stelsel konstitutif dimana pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu menjadi satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut. Kemiripan nama merek dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen sehingga dalam kasus ini, Hardwood Private Limited menuntut ganti rugi sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh

miliar Rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus Rupiah).

Telah dijatuhkannya putusan hakim tidak membuat Unilever menyerah. Unilever melanjutkan upaya hukum kasus ini sampai tingkat kasasi. Setelah majelis hakim menimbang kembali memori kasasi dan kontra memori kasasi, diputuskan bahwa permohonan kasasi diterima. Alasan diterimanya permohonan kasasi adalah karena majelis hakim agung yang menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dianggap telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum. Unilever telah mendaftarkan mereknya di DJKI sehingga perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar pertama akan sesuai dengan *reward theory*. *Reward theory* adalah penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas usaha yang telah dilakukan dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya. Bentuk pengakuan tersebut dapat berupa pendaftaran merek terhadap DJKI. Dengan demikian, pemilik resmi dari merek yang telah didaftarkan akan mendapatkan pengakuan di mata publik serta terdaftar secara resmi dan sah di mata hukum sesuai dengan UU 20/2016.

### **Penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Secara perdata, dapat dilakukan pengajuan gugatan merek ke Pengadilan Niaga. Terdapat 3 jenis gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan ganti rugi merupakan gugatan atas adanya pemakaian merek tanpa seizin dari pemiliknya. Lalu ada juga gugatan penghapusan merek yang bisa diajukan ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa merek telah tidak digunakan dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut semenjak tanggal terdaftar. Kemudian gugatan pembatalan merek merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU 20/2016. Dalam kasus yang terjadi, penyelesaian perkara ini dilakukan oleh Hardwood Private Limited selaku pemilik merek "STRONG" pertama. Hardwood Private Limited mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016. Pengajuan gugatan ganti rugi tersebut sudah tepat dilakukan oleh Hardwood Private Limited karena pihaknya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Unilever terkait penggunaan merek "STRONG" pada produk pasta gigi dengan merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM". Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh Unilever, dengan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai UU 20/2016 karena terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87 UU 20/2016. Dalam memutuskan perkara tersebut, majelis hakim telah melakukan berbagai pertimbangan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menolak tuntutan provisi Penggugat dengan alasan dan pertimbangan hukum setelah memperoleh fakta hukum bahwa pokok gugatan adalah gugatan ganti rugi karena alasan hukum adanya pelanggaran merek "STRONG", Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016
2. Tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sekalipun prosedural didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016 dengan formulasi pengaturan bahwa Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar "STRONG", Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016 artinya kaidah hukum pilihan dan bukan sebagai kaidah hukum perintah sebagai keharusan sehingga implementasi dalam praktik

peradilan tergantung sifat kasuistis perkara in-concreto dan urgensinya apakah sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dapat dilakukan tindakan provisional berupa "penghentian".

## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan yang ketat sudah lazim ditemui. Persaingan yang ketat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan hak kekayaan dan intelektual. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan industri yang berupa suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya, yang digunakan oleh perseorangan maupun perusahaan, untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus merek STRONG antara Hardwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia, yang dimana para pihak terkait, yaitu Hardwood Private Limited memproduksi pasta gigi dengan merek Formula Strong dan Unilever memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kemiripan nama pasta gigi. Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek pertama berhak untuk bertindak jika ada pihak yang menggunakan tanda perdagangan yang mirip terkait merek tanpa seizin dari pemilik merek. Selain itu Indonesia juga menganut stelsel konstitutif dimana pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu menjadi satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut. Oleh karena itu Hardwood Private Limited mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Telah dijatuhkannya putusan hakim tidak membuat Unilever menyerah. Unilever melanjutkan upaya hukum kasus ini sampai tingkat kasasi. Setelah majelis hakim menimbang kembali memori kasasi dan kontra memori kasasi, diputuskan bahwa permohonan kasasi diterima. Alasan diterimanya permohonan kasasi adalah karena majelis hakim agung yang menyatakan bahwa pertimbangan judex facti pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dianggap telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum. Unilever telah mendaftarkan mereknya di DJKI sehingga perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- F., Yuliyanti. (2020). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Repository Unikom.
- Iqbal, Muhammad (2022). Merek Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Bagian, Fungsi, Jenis, dan Manfaatnya. Lindungi Hutan
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. ( 2019 ). Sengketa Merek Pepsodent 12 Jam. PDKI Indonesia.
- Permata Rizki, Syifa. (2022). Penyelesaian Perkara Merek Strong Antara Hardwood Private Limited Dengan PT Unilever Indonesia. Repository UIN Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Sudaryat, Et Al. (2010). Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku. Oase Media.