

**SENKETA MEREK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI NIAGA JAKARTA PUSAT
NOMOR: 332 K/PDT.SUS-HKI/2021 TENTANG
PERSAMAAN MEREK VARIAN “STRONG” ANTARA
MEREK FORMULA DENGAN PEPSODENT
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh :

RURISMA

41151010180074

Tugas Akhir/Studi Kasus

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***TRADEMARK DISPUTE IN THE DECISION OF THE
CENTRAL JAKARTA COMMERCIAL HIGH COURT
NUMBER 332 K/PDT.SUS-HKI/2021 REGARDING THE
SIMILARITY OF THE “STRONG” VARIANT BRAND
BETWEEN THE FORMULA BRAND AND PEPSODENT
LINKED TO LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING
BRANDS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS***

RURISMA

41151010180074

Final Project/Case Study

*To fulfill one of the exam requirements
in order to obtain a law degree in the law study program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERCITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rurisma
NPM : 41151010180074
Bentuk Penulisan : Studi Kasus
Judul : SENGKETA MEREK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI NIAGA
JAKARTA PUSAT NOMOR: 332
K/PDT.SUS-HKI/2021 TENTANG
PERSAMAAN MEREK VARIAN
"STRONG" ANTARA MEREK FORMULA
DENGAN PEPSODENT DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini menyatakan kesanggupan saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

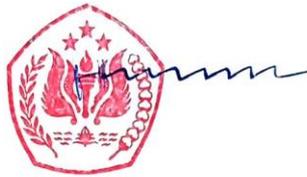
Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

yang memberi pernyataan



RURISMA
41151010180074

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that curves to the right and then loops back down.

Dr. Dani Durahman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Merek merupakan serangkaian kata atau bentuk yang menjadi suatu identitas terhadap produk yang dibuat oleh penciptanya. Merek dapat memiliki nilai ekonomis sehingga tidak jarang fakta dilapangan kita temukan sengketa merek yang terjadi diakibatkan persamaan pada merek, atas dasar tersebut negara Indonesia senantiasa memberikan perlindungan terhadap merek yang bertujuan agar adanya perlindungan hukum terhadap seorang atau badan hukum yang memiliki hak atas merek miliknya dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis untuk mengatur tata cara pendaftaran, perlindungan terhadap merek terdaftar, dan merngatur proses penyelesaian sengketa merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum merek terkait kepemilikan terhadap merek terdaftar yang terjadi dalam sengketa merek antara PT. HARWOOD LIMITED melawan PT. UNILEVER INDONESIA atas merek STRONG.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan yuridis normatis yaitu dengan mengkaji bagaimana penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan didukung oleh berbagai metode studi kepustakaan yang dimana menggunakan berbagai referensi yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa terdapat kekeliruan dari pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh majelis hakim tingkat kasasi yang menyatakan bahwa PT. UNILEVER INDONESIA merupakan pemilik merek strong dengan pertimbangan bahwa kata strong merupakan kata umum dan bukanlah kata temuan hal ini sangat kontradiktif dengan first to file system yang sebagaimana dianut oleh hukum merek di Indonesia yang seharusnya pemilik merek yang sah adalah merek yang telah didaftarkan paling pertama. Dalam hal ini PT. HARDWOOD LIMITED telah mendaftarkan merek strong sebagai merek pada produknya sebelum PT. UNILEVER INDONESIA mendaftarkan merek Pepsodent strong 12 jam. Sehingga Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. HARDWOOD LIMITED adalah mengajukan peninjauan kembali yang bertujuan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tinggi niaga yang dinilai keliru untuk memperoleh haknya sebagai pemilik merek yang sah.

Kata kunci : Merek, First to file system, Hak merek

ABSTRACT

A brand is a series of words or forms that become an identity for a product made by its creator. Trademarks can have economic value, so that it is not uncommon for facts in the field to find brand disputes that occur due to similarities in brands, on this basis the Indonesian state always provides protection for brands with the aim of providing legal protection for a person or legal entity who has rights to his trademark with the existence of a trademark. Law Number 20 of 2016 concerning marks and geographical indications to regulate registration procedures, protection of registered marks, and regulate the process of resolving trademark disputes. The purpose of this study was to examine how the application of trademark law related to ownership of registered marks that occurred in the trademark dispute between PT. HARWOOD LIMITED against PT. UNILEVER INDONESIA under the STRONG brand.

The research method used in the research uses normative juridical, namely by examining how the application of the law used by the panel of judges is related to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and is supported by various library study methods which use various references that can support research. this.

The results of this study provide a view that there is an error in the legal considerations issued by the panel of judges at the cassation level which states that PT. UNILEVER INDONESIA is the owner of the strong brand with the consideration that the word strong is a general word and is not a finding word, this is very contradictory to the first to file system which, as adopted by trademark law in Indonesia, should be the first registered trademark owner. In this case PT. HARDWOOD LIMITED has registered the strong brand as a brand on its products before PT. UNILEVER INDONESIA registered the brand Pepsodent strong 12 hours. So that. Legal efforts that can be taken by PT. HARDWOOD LIMITED is to file a reconsideration with the aim of re-examining the decision of the high commercial court which is considered wrong in order to obtain its rights as the legal owner of the mark.

Keywords: Brand, First to file system, Brand rights

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum,wr.wb

Alhamdulillahirabil,'alamin. Puji syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT/Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan ridhonya senantiasa yang selalu menaungi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul “SENGKETA MEREK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 332 K/PDT.SUS-HKI/2021 TENTANG PERSAMAAN MEREK VARIAN “STRONG” ANTARA MEREK FORMULA DENGAN PEPSODENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran yang di ridhoi Allah SWT.

Iringan doa dan harapan penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada Bapak. Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku pembimbing. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas arahan, doa dan bimbingannya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania S.H., M.H. selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Rekan seperjuangan angkatan Fakultas Hukum 2018, Dan seluruh civitas akademika universitas langlangbuana.

Secara Khusus Penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dari penulis yang telah mengantarkan penulis sampai sejauh ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang tidak mengenal lelah, serta doa dan dukungan baik dalam segi materil atau pun moril. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait, diberikan balasan kebaikan oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Wabillahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bandung, 18 MEI 2022

RURISMA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAN

ABSTRAK i

ABSTRACK..... ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS1

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus 1

B. Kasus Posisi 7

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK15

A. Masalah Hukum 15

B. Tinjauan Teoritik 13

1. Hak Kekayaan Intelektual 16

2. Merek 19

3. Upaya Hukum Acara Perdata 27

4. First To File System 49

BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

NOMOR 332K/PDT.SUS HKI/202153

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus

Hki/202153

B. Ringkasan Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus Hki/202157

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NIAGA

JAKARTA PUSAT NOMOR 332K/PDT.SUS HKI/202161

A. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor

332 K/Pdt.Sus-Hki/202161

B. Upaya Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Suatu Perbuatan

Peniruan Terhadap Suatu Merek68

BAB V KESIMPULAN72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia merupakan hewan yang berfikir sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Aristoteles, maka dari itu sebagai hewan yang berfikir manusia dengan akal dan penalarannya dapat menciptakan dan mengembangkan sesuatu dari hasil proses pemikirannya¹, sehingga banyak sekali hasil-hasil ciptaan manusia yang dapat kita manfaatkan selain itu manusia merupakan makhluk sosial, sehingga sebagaimana hakikat sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipungkiri pasti hubungan antar sesama manusia akan selalu berjalan. Dalam istilah hukum kita mengenal bahwa dimana ada suatu masyarakat asli disana ada hukum (*ubi societas ibi ius*) istilah ini memberikan arti bahwa hukum sejatinya memiliki peran ditengah kehidupan masyarakat agar terwujudnya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²

Sebagaimana telah disebutkan diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum memiliki peran dalam melindungi hak antar sesama manusia termasuk hasil dari ciptaan manusia, karena seringkali banyaknya sengketa terkait hasil ciptaan,

1 . Jujun S Sumantri, "filsafat ilmu (suatu pengantar)", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm 39.

2 Eduardus Marius BO , *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*, Setara Pers, Malang, 2019, Hlm 10.

peran hukum sebagai alat penyelesaian sengketa antar manusia itu berjalan dan mewujudkan ketertiban sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Negara Indonesia memiliki suatu regulasi yang mengatur tentang hak cipta dari suatu hasil karya yang diciptakan oleh seseorang, tujuan dari adanya regulasi yang mengatur hal tersebut dapat melindungi hak dari hasil ciptaan atau karya agar tidak ditiru dan digunakan tanpa hak dari yang telah menciptakannya, sehingga tidak memberikan kerugian terhadap pihak yang menciptakan suatu karya tersebut. Subjek Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek Hak Kekayaan Intelektual adalah ciptaan atau hasil dari orang yang merupakan subjek yang dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaan serta salinan dari ciptaannya tersebut.

Hak Milik Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karena itu,

pemahaman terhadap hak ini pada merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dan intelektualitas manusia. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas adapun merek yang merupakan salah satu dari objek cakupan dari kajian Hukum Kekayaan Intelektual karena merupakan hasil ciptaan manusia yang harus mendapat perlindungan hukum.

Merek merupakan suatu alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan³, Merek dapat berupa gambar, Nama Kata dan Huruf, Angka-angka, Susunan atau Kombinasi Warna. Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan atau hasil pemikiran terhadap suatu benda berupa Merek. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki merek dapat mendapat perlindungan hukum dari negara dengan mendaftarkannya ke Instansi Negara yang berwenang sehingga mendapat Hak Merek. Hak merek merupakan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya. Regulasi yang mengatur tentang Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain merupakan identitas dari suatu produk, Merek memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dalam dunia usaha atau perniagaan, sehingga setiap perusahaan yang memiliki suatu produk sehingga para pengusaha atau *comparate* bersaing untuk

3 Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, Hlm 58.

menciptakan suatu merek yang menarik pada produknya agar mendapatkan nilai ekonomis yang besar bagi pemilik dari merek tersebut.

Hadirnya Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perwujudan dari peran hukum untuk melindungi hak dari pemilik suatu merek agar tidak terjadi suatu perbuatan dari peniruan terhadap merek yang dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak dari pihak lain dan menimbulkan kerugian baik secara materiil atau immateril. Penegakan hukum hak merek di Indonesia menggunakan sistem keperdataan dalam hukum perdata terdapat sistem hukum kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan hak merek sebagaimana didalam Peraturan Perundang-Undangan, selain itu didalam regulasi yang mengatur tentang merek, negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *first to file System*, yang berarti, siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, maka dialah yang dapat dinyatakan sebagai pemilik merek yang memiliki hak dan harus dilindungi. sehingga salah satu pihak yang Hak Kekayaan Intelektualnya dalam hal merek dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan terhadap perbuatan tersebut dan mengajukan ganti kerugian terhadap perbuatan tersebut.

Sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia sangat kontroversial terjadi pada kasus sengketa merek antara PT. Hardword Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia. Kedua pihak tersebut merupakan perusahaan ternama di Indonesia. Permasalahan yang timbul antara dua perusahaan tersebut adalah

adanya indikasi peniruan yang dilakukan oleh PT. UNILEVER INDONESIA yang merilis produk pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam. PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED menilai bahwa penggunaan kata Strong pada produk tersebut merupakan suatu peniruan terhadap merek Strong yang sudah didaftarkan oleh PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED Strong pada tahun 2008 dengan nomor IDM000258478, selain itu PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED telah merilis beberapa produk yang menggunakan merek strong sebagai merek varian pada produknya seperti Formula Strong, Strong Protector, Formula Strong Herbal, Formula Strong Protection, dan Strong Protection.

Akibat dari rilisnya produk yang dikeluarkan oleh PT. Unilever Indonesia, PT. Hardwood Private mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp108.040.382.324,00 (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Sehingga PT. Hardwood Private melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada PT. UNILEVER INDONESIA ke Pengadilan Niaga dengan dasar adanya perbuatan peniruan merek yang mengakibatkan suatu kerugian, dalam proses persidangan tingkat pertama pengadilan niaga mengabulkan seluruh gugatan dari PT. Hardwood Private dengan pertimbangan bahwa merek strong merupakan merek yang terdaftar milik PT. Hardwood Private namun pada peradilan tingkat kasasi majelis hakim mengabulkan gugatan dari PT. UNILEVER INDONESIA dengan pertimbangan bahwa frasa strong pada merek Pepsodent Strong 12 Jam

merupakan suatu merek varian dan frasa strong merupakan kata umum dan bukan merupakan suatu kata temuan sehingga bukan merupakan suatu peniruan merek.

Perbedaan pandangan dan pertimbangan majelis hakim antara peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi ini merupakan hal yang sangat menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam pada penelitian ini. Penulis menilai adanya kekeliruan pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi, karena bertentangan dengan sistem dan prinsip yang dianut oleh negara Indonesia dalam aspek hukum merek.

Sebelumnya telah telah terdapat beberapa penelitian yang berjudul sebagai berikut :

Penulis : Masayu Mazna

Tahun : 2019

Judul : Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Penulis : Doni Heriyanto

Tahun : 2017

produksi dan mendistribusikan produk-produk kebutuhan konsumen khususnya produk pasta gigi. Dalam hal ini kedua perusahaan tersebut telah banyak memproduksi berbagai produk pasta gigi seperti pasta gigi formula dengan berbagai varian yang telah dirilis yang merupakan milik dari PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED dan pasta gigi pepsodent yang merupakan milik PT. Unilever Indonesia. PT. Hardwood Private Limited pada tahun 2008 telah merilis produk pasta gigi dengan merek Strong yang telah resmi terdaftar dengan nomor IDM000258478, selain itu adapun beberapa merek varian yang telah diproduksi PT. Hardwood Private Limited dan resmi terdaftar yaitu sebagai berikut :

- **Formula Strong**

Formula strong merupakan suatu merek pada produk pasta gigi yang dirilis oleh PT. Hardwood Private, merek ini telah didaftarkan pada tahun 2008 dengan nomor IDM000258479.

- **Strong Protection**

Strong Protection merupakan suatu merek pada produk pasta gigi, obat kumur, dan sabun mandi yang dirilis dan didaftarkan pada tahun 2012 dengan nomor IDM000447796.

- **Formula Strong Herbal**

Formula Strong Herbal merupakan suatu merek pada produk sabun 3 in 1, baby oil, kosmetik, dan pasta gigi yang dirilis dan didaftarkan pada tahun 2019 dengan nomor IDM2019053427.

- **Formula Strong Protection**

Formula Strong Protection merupakan suatu merek pada produk sabun mandi, deodorant, pasta gigi penyegar nafas yang dirilis dan didaftarkan pada tahun 2020 dengan nomor IDM2020002706.

- **Strong Protection**

Strong Protection merupakan suatu merek pada produk sabun mandi, deodorant, pasta gigi, sabun cuci tangan yang dirilis dan didaftarkan pada tahun 2020 dengan nomor IDM2020002707.

Merek pada produk yang telah didaftarkan oleh PT. Hardwood Private Limited merupakan merek yang dapat dikategorikan sebagai merek yang terkenal yang dimana telah diketahui oleh masyarakat umum di Indonesia. Pada tahun 2019 PT. UNILEVER INDONESIA telah merilis produk baru yang merupakan varian dari produk pepsodent dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam dengan nomor DID2019056670. Adanya kesamaan pada merek yang digunakan dalam produk tersebut, PT. Hardwood Private menganggap bahwa PT. UNILEVER INDONESIA telah melakukan suatu tindakan peniruan terhadap merek pada produk yang telah dirilisnya. Dampak dari rilisnya merek pada produk Pepsodent

Strong 12 Jam memberikan kerugian materiil dan immateril bagi PT. Hardwood Private dengan turunnya omset dan reputasi dari merek pada produk milik PT. Hardwood Private Limited, sehingga PT. Hardwood Private Limited mengajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Unilever Indonesia. Dalam perkara ini PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED bertindak sebagai Penggugat dan PT. UNILEVER INDONESIA sebagai Tergugat. Didalam gugatannya PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED menyampaikan beberapa point gugatan yang diantaranya sebagai berikut :

- Menyatakan Merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik PENGGUGAT, adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia.
- Menyatakan pasta gigi TERGUGAT yang menggunakan Merek "STRONG" serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik PENGGUGAT.
- Menyatakan TERGUGAT telah melanggar Merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, milik PENGGUGAT, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sejumlah Rp108.040.382.324,- (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh

empat Rupiah), dengan perincian Kerugian Materiil sejumlah Rp33.040.382.324,- (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dan Kerugian Immateril sejumlah Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Namun didalam persidangan tingkat pertama PT. Unilever Indonesia memberikan beberapa jawaban atas gugatan dari PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED yaitu sebagai berikut :

- Tergugat merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang didirikan sejak tahun 1933 yang merupakan anak perusahaan dari Unilever N.V., selaku perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk konsumen yang berpusat di Belanda.
- Tergugat telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk-produk kebutuhan konsumen, termasuk namun tidak terbatas pada produk pasta gigi dengan berbagai merek, termasuk merek "Pepsodent".
- Merek Pepsodent STRONG terdaftar di Kemenkum HAM untuk Kelas 3 dengan nomor agenda DID2019056670 tanggal 25 September 2019 dan nomor agenda DID2019057948 tanggal 1 Oktober 2019.
- Dari cara penyebutan merek Penggugat yang digunakan untuk varian produk-produk "FORMULA" Penggugat tersebut, Penggugat dengan jelas mendalilkan bahwa merek-merek yang digunakan pada varian

produk-produk "FORMULA" Penggugat tersebut tidak hanya merek "STRONG", namun juga varian-variannya seperti halnya merek "FORMULA STRONG HERBAL" yang diajukan untuk melindungi varian produk "FORMULA STRONG HERBAL" Penggugat, dan juga merek "STRONG PROTECTION" yang diajukan untuk melindungi varian produk "FORMULA STRONG PROTECTION" Penggugat.

- Apabila Penggugat dapat konsisten dalam memandang unsur-unsur merek yang ada pada varian "PEPSODENT STRONG 12 JAM" Tergugat dengan cara yang sama sebagaimana Penggugat memandang unsur-unsur merek yang ada pada varian produk "FORMULA" Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat menyebut merek yang digunakan pada varian produk "PEPSODENT" Tergugat sebagai merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" dan bukan merek "STRONG".
- Penggugat secara sadar mengaburkan merek utama yang digunakan sebagai unsur dominan pada produk tersebut, yakni "FORMULA", dengan merek yang digunakan untuk menunjukkan varian produk "FORMULA" tersebut. Oleh karenanya, gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
- Tergugat sangat berkeberatan terhadap dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa merek yang digunakan pada Produk.

"PEPSODENT" Tergugat adalah sama dengan merek "STRONG" Penggugat yang didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran IDM000258478.

- Tergugat dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Tergugat menilai bahwa merek-merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" yang digunakan oleh Tergugat secara jelas dan meyakinkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "STRONG" Nomor Pendaftaran IDM000258478 milik Penggugat.
- Merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" yang digunakan oleh Tergugat berbeda dari merek "STRONG" Penggugat, mengingat tidak terdapat kesan kemiripan dari segi bentuk dan kombinasi unsur, konsep, cara penempatan dan susunan unsur pembentuk merek.

Berdasarkan bukti-bukti dan disertai dengan beberapa fakta didalam persidangan pada tanggal 18 November 2019 Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Seluruh gugatan dari PT. Harword Private Limited
- Menyatakan bahwa merek Strong milik PT. Harword Private Limited Merupakan merek terkenal
- Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "STRONG" adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat

- Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek "STRONG", Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Setelah mendapat putusan pada tingkat pertama PT. UNILEVER INDONESIA tidak menerima akan hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama PT. UNILEVER INDONESIA menilai bahwa produk “Pepsodent Strong 12 Jam” bukan merupakan suatu perbuatan meniru salah satu merek dari PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED, karena diksi “Strong” merupakan suatu kata keterangan tambahan dan merupakan kata yang umum digunakan sehingga mereka menganggap gugatan didalam persidangan tingkat pertama majelis hakim menetapkan bahwa menerima gugatan dari PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED namun pihak dari PT. UNILEVER INDONESIA tidak menerima dan mengajukan Kasasi, pada tahap Kasasi Majelis Hakim menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT. UNILEVER INDONESIA dengan pertimbangan bahwa kata “Strong” merupakan bukanlah kata temuan penggugat bahwa kata tersebut merupakan kata yang umum digunakan dan mengandung arti “kuat” dalam Bahasa Indonesia dan dapat digunakan sebagai kata keterangan.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan nomor 332K/Pdt.Sus-Hki 2021 dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pihak yang melakukan suatu perbuatan atau peniruan terhadap suatu merek ?

B. Tinjauan Teoritik

1. Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak atas hasil karya yang di hasilkan dari pemikiran seseorang. Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa pada dasarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang berasal dari kegiatan kreatif dari kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik itu dalam aspek ekonomi, ilmu, teknologi, seni, ataupun sastra.⁴ Selain itu Hak Kekayaan Intelektual dapat dimaknai sebagai

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum ekonomi, Hak atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakri, 2014, Bandung, Hlm 15-16.

penghargaan pada seseorang atau badan hukum pada karya atau hasil ciptaan yang dihasilkan, sehingga memiliki hak eksklusif baik bersifat sosial atau ekonomis.⁵ Objek dari Hak Kekayaan Intelektual dapat berupa benda Berwujud (materiil) dan tak berwujud (immateril). Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap pencipta suatu karya agar terhindar dari oleh pihak-pihak yang tanpa hak menyalahgunakan hasil karya dari seseorang.⁶ Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan kedalam sebagai bagian dari hukum perdata yang dimana mengatur tentang kepentingan seseorang secara privat.⁷

b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:⁸

- **Hak Cipta**

Hak Cipta Adalah Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta kepada hasil ciptaannya baik secara asli atau pun salinannya. Hak Cipta dapat dinyatakan berlaku ketika setelah ciptaannya dibuat dan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

5 *Ibid* hlm 19.

6 Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intelektual Property Right Law In Indonesia)*, deepublish, Yogyakarta, 2019, Hlm 15.

7 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pers, Malang, 2018, Hlm 26.

8 Sujana Donandi, *Op. Cit*, Hlm 33.

- **Hak Kekayaan Industri**

Hak kekayaan industri merupakan hak yang melindungi suatu instansi perusahaan terhadap segala macam plagiarisme dalam ruang lingkup industri. Hak Kekayaan Industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dalam jangka waktu tertentu kepada pencipta atau penemu dan dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan hasil ciptaan atau penemuannya. Hak Kekayaan Industri meliputi sebagai berikut :⁹

- Hak Paten
- Hak Merek
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit terpadu
- Rahasia Dagang
- Indikasi Geografis

c. Prinsip-Prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip:

- **Prinsip Keadilan**

Pencipta sebuah karya adalah dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.

Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa

⁹ Yusran Isnain, *Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm.1.

suatu kekuasaan untuk rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan ini pun tidak terbatas didalam negeri itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya.

- **Prinsip Kebudayaan**

Karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya, kreasi, cipta.

- **Prinsip Sosial**

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan, dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lain, tidak diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan.

2. Merek

a. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang menjadi identitas dari suatu produk, merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun pengertian Merek menurut Prof. Molengraaff yang menyatakan bahwa merek adalah sebuah tanda tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁰ Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa merek merupakan suatu identitas yang menjadi ciri dan identitas yang menjadi pembeda antara suatu produk dll.

b. Jenis Merek

Menurut Rahmi Jened, merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen yaitu;¹¹

10 Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 121.

11 Rahmi Jened, , *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm 6.

- tanda dengan daya pembeda;
- tanda tersebut harus digunakan;
- untuk perdagangan barang atau jasa.

Jenis merek dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merek jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya. Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:¹²

- **Merek Biasa (*Normal Marks*)**

Disebut juga sebagai *normal marks* yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang

12 Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4944>, diakses pd tgl 19-01-2022 pk1 15.24.

mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

- **Merek Terkenal (*Well Known Mark*)**

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menaik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

- **Merek Termashyur (*Famous Mark*)**

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

c. Hak Merek

Black's Law Dictionary merek kolektif di definisikan sebagai merek yang memiliki oleh suatu organisasi, digunakan oleh anggota mereka untuk

mengidentifikasi diri mereka dengan tingkat kualitas dan akurasi, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merek berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut. Hak merek bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, pihak yang tidak berhak tidak bisa menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Suatu merek menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merek.¹³

d. Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan merek diatur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek terdaftar dapat didapatkan setelah pengajuan

13 Tim Lindsey, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung hlm 131.

permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Berdasarkan uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum.¹⁴

Realitas yang sering sekali terjadi dimasyarakat modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*. Pemboncengan merek (*passing off*) merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*)

14 Sulastri Sulastri, Satino Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/321>, diakses Pada Tgl 21-01-2022 pkl 13:43.

dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. *Passing off* dapat dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan *image* dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.

Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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. Hukum merek yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merek dikaitkan dengan merek terkenal (*well known mark*) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) huruf b yaitu suatu permohonan akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

e. Penyelesaian Sengketa Merek

Faktor Utama terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak merek yaitu adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Pemakaian merek tanpa hak dapat secara perdata dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Penyelesaian sengketa merek diatur dalam Pasal 83 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

“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 dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84, yaitu:

“Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.”

Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua

Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

3. Upaya Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda,

perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.¹⁶ Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud adalah Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang

15. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Sumur, Bandung, 2019, hlm. 13.

16. Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 16.

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.¹⁷

Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakikatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka, selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerduta dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.

b. Upaya Hukum

Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

- **Upaya Hukum Biasa**

¹⁷ *ibid* hlm. 229.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan menanggihkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta*. Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:¹⁸

a. *Verzet* atau perlawanan

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri, Prosedur untuk mengajukan upaya hukum *Verzet* telah diatur oleh, Pasal 129 Ayat (1) HIR dengan uraian sebagai berikut :

- Dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka :
- Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau;
- Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (pasal 197 HIR).

¹⁸ *Ibid* hlm 332.

Dalam prosedur *verzet* kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedang yang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai dengan pembuktian.

Verzet dapat diajukan oleh seorang Tergugat yang dijatuhi putusan *verstek*, akan tetapi upaya *verzet* hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya *verzet* ini tergugat tetap dijatuhi putusan *verstek* maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding.

b. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*. Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di

luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pendapat diatas dikuatkan oleh Putusan MARI No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa Permohonan Banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk

pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

- Upaya hukum Banding memiliki prosedur yang harus dilaksanakan bagi pihak yang akan melakukan upaya hukum tersebut yaitu sebagai berikut :
Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
- Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

- Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
- Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
- Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

c. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan "*casser*" yang berarti memecahkan atau membatalkan,

sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Alasan mengajukan

- Kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 antara lain :
Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan

penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.

- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Prosedur pengajuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

- Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985).
- Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985).

- Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
- Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
- Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985).
- Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).

- **Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal

tertentu yang disebut dalam Undang-Undang saja. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam:¹⁹

a) Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri.

Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali.

Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali harus memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

¹⁹ *Ibid* hlm 420

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama.

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan, permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan satu kali itu dapat dicabut. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya diajukan satu kali, dan dikenal suatu istilah tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana.

- Adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Bukti semacam itu disebut pula dengan istilah novum. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahui atau ditemukannya bukti baru (novum).
- Adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- Adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. Peninjauan kembali diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- Adanya putusan yang saling bertentangan, meskipun para pihaknya sama, mengenai dasar atau soal yang sama, atau sama tingkatannya. Peninjauan kembali ditujukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.

- Adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara, terhitung selama 14 hari kerja sejak ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali, pihak panitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan peninjauan kembali, hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b) Perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet)

verzet diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. *Verzet* tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain *verzet*

yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi. lebih khusus lagi, istilah *verzet* dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat). Untuk menjatuhkan putusan *verstek*, Hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR terlebih dahulu.

Sedangkan yang dimaksud *derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Caranya, pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 Rv). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (pasal 382 Rv). Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

c) Asas-Asas Hukum Acara Perdata

- **Hakim Bersifat Menunggu**

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hanya saja yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

- **Hakim Bersifat Pasif**

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.

Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau tidak juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU. No 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.

- **Sifat Terbukanya Persidangan**

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.²⁹ Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, hal ini sebagaimana ditetapkan

dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

- **Mendengar Kedua Belah Pihak**

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*”, yang berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 Rv.

- **Putusan Harus Disertai Alasan**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195 dan Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak,

pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.

d) Alternatif penyelesaian sengketa

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Lebih lanjut mengenai arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

e) Permohonan Pembatalan Merek Melalui Komisi Banding

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam persoalan sengketa merek selain melalui beberapa upaya yang telah diuraikan, dapat melalui pengajuan permohonan pembatalan merek kepada komisi banding Direktorat Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis yang menyatakan Komisi

Banding memiliki tugas untuk memeriksa suatu merek yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri unsur sebagai berikut :²⁰

- Seorang ketua merangkap anggota;
- Seorang wakil ketua merangkap anggota;
- Ahli di bidang Merek;
- Pemeriksa Merek senior.

Persidangan Pemeriksaan Substantif Permohonan Banding Untuk memeriksa permohonan banding merek, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang ditolak. Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan permohonan banding, Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.

Pemohon Banding dan/atau kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding. Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum. Syarat Pengajuan Permohonan Banding Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau

20 Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2012, hlm. 123.

Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan, dan melampirkan sekurang-kurangnya :

- Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan penolakan permohonan;
- Bukti pembayaran Permohonan Banding;

Apabila Permohonan Banding diajukan melalui kuasa, wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Selama Permohonan Banding belum mendapat keputusan oleh Komisi Banding Merek, dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya dengan ketentuan biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, dan Permohonan Banding tersebut tidak dapat diajukan lagi.

- Keputusan Komisi Banding Merek

Keputusan Komisi Banding Merek antara lain dapat memberikan putusan berupa Mengabulkan seluruh Pemohonan Banding, Mengabulkan sebagian Pemohonan Banding, Menolak Permohonan Banding.

Keputusan Komisi Banding Merek dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding, untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal dan Pemohon Banding atau kuasanya. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling

lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

4. *First To File System*

Perdagangan di Indonesia juga sangat erat hubungannya dengan adanya suatu Merek, oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya dibidang merek yang saat ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, sebab merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa. Yang dimaksud dengan merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari pengertian tersebut, merek dapat diartikan sebagai daya pembeda dalam suatu barang dan jasa.

Arti suatu nama mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, namun bagi sebagian yang lain terutama bagi pengusaha nama adalah sesuatu yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang sehingga dapat dibedakan dengan produk-produk maupun jasa lainnya. Serta melindungi hasil produksi suatu perusahaan terhadap hasil produksi perusahaan lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu. Merek memegang peranan yang sangat penting di bidang industri barang dan jasa karena merek tidak hanya digunakan sebagai identifikasi produk baik itu berupa barang ataupun jasa, tetapi juga menjadi alat strategi bisnis dalam rangka memenangkan persaingan usaha yang saat ini kompetitif.²¹

Sebagai bagian dari Hukum hak atas kekayaan intelektual maka suatu merek jelas akan dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk dapat dilindunginya suatu merek, maka merek tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut menjadi penting untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek

21 Mas Rahmah. 2014. *Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15 /2001*. Jurnal Yuridika, Volume 19 Nomor 5.

yang terdaftar dalam “daftar umum merek” untuk jangka waktu tertentu.²² Indonesia sendiri menganut sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Kemudian sistem pendaftaran berubah menjadi *first to file*. Artinya, dalam sistem hukum merek. Indonesia menganut dan menerapkan sistem *first to file*, yang berarti, siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, maka dialah yang berhak. Namun demikian sistem *first to file* tersebut memiliki kelemahan yang berarti.

Dengan demikian apabila seseorang atau suatu badan telah mendaftarkan suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftarkan dengan merek yang sama. Jika ingin juga mendaftarkan atau ingin memakai merek yang sama, maka pihak lainnya tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik merek pertama. Hal ini sesuai dengan sistem hukum merek yang dianut Indonesia yaitu *first to file*. Artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek tersebut. Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Dengan suatu merek, perusahaan yang memproduksi barang akan mudah dikenal masyarakat. Apabila merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, akan menaikkan reputasi merek produk tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran misalnya pembajakan atau peniruan merek terkenal yang dirugikan adalah pemilik merek pertama yang sah.²³

22 Oksidelfa Yanto. *Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, 2018.

23 Arfi Dyah Chatarina, *Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif. Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 16(2), 2019. Hal 117.

Perlindungan terhadap hak atas merek baru akan diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum refresif.²⁴ Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

Pencegahan terhadap pelanggaran atas permohonan pendaftaran merek yang sudah lebih dahulu ada atau telah terdaftar dapat dilakukan dengan penerapan sistem *First To File Principle*. Dimana prinsip tersebut menekankan pada perlindungan terhadap pemilik hak merek terdaftar yang “beritikad baik” atau sudah terlebih dahulu tercatat sebagai pendaftar pertama.²⁵ Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

24 Haedah Faradz, 2018, *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum, 8.

25 Echa Cristi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Berdasarkan Sistem First To File Principle (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

