

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN NOMOR

332K/PDT.SUS-HKI/2021

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021

Sengketa merek antara PT. Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia berjalan dengan tahapan yang sangat panjang hingga akhirnya memasuki tahap kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia sebagai bentuk upaya hukum terhadap Putusan Nomor: 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima seluruh gugatan PT. Hardwood Private Limited.
- Menyatakan merek Strong milik PT. Hardwood Private Limited merupakan merek terkenal di Indonesia.
- Menyatakan bahwa pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam milik PT. Unilever Indonesia adalah serupa dan memiliki persamaan dengan merek Strong milik PT. Hardwood Private Limited.
- Menghukum PT. Unilever Indonesia membayar ganti rugi kepada PT. Hardwood Private Limited sejumlah 30.000.000.000.00 (Tiga Puluh Miliar Ribu Rupiah).

- Menghukum PT. Unilever Indonesia untuk membayar biaya perkara sebesar 1.401.000.00 (Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).
- Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam hal ini menjatuhkan putusan sebagaimana diatas dengan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan yaitu adalah sebagai berikut :

Tentang pemilik merek terdaftar dan pendaftar pertama merek terdaftar
(First To File System)

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa dalam hal ini merek strong milik PT. Hardwood Private Limited merupakan merek yang terdaftar di Kemenkum HAM dengan nomor IDM000258478 pada Tahun 2008, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan berdasarkan pasal 3 jo Pasal 1 Butir angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka PT. Hardwood Private Limited merupakan pemilik dari merek strong sehingga memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut karena merupakan pendaftar yang lebih dahulu dari PT. Unilever Indonesia dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam yang baru terdaftar sejak tahun 2019.

Tentang Merek Terkenal (*Well-Known Mark*)

Merek strong milik PT. Hardwood Private Limited dalam persoalan ini telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal yang telah dibuktikan oleh

banyaknya jumlah konsumen dan tingkat pengetahuan masyarakat akan merek tersebut.

Tentang persamaan pada pokok atau keseluruhan

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat adanya kesamaan merek antara merek Pepsodent Strong 12 Jam dengan merek merek strong milik PT. Hardwood Private Limited beserta dengan merek varian-variannya yang memberikan akibat adanya kebingungan terhadap konsumen akan adanya dua merek yang serupa dengan pemilik yang berbeda sehingga Memberikan Kerugian Kepada PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED sebagai pemilik Merek terdaftar.

Tentang Ganti Rugi dan Pelanggaran Merek Terdaftar

Adanya persamaan pada merek strong 12 jam dengan merek strong milik PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED dengan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik merek maka dalam hal ini majelis hakim menyatakan menerima gugatan ganti rugi oleh penggugat atas kerugian yang dialaminya kepada penggugat.

Setelah dijatuhkannya putusan berikut PT. UNILEVER INDONESIA tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim. PT UNILEVER INDONESIA mengajukan upaya hukum kasasi. Pada proses kasasi Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi PT. UNILEVER INDONESIA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pertimbangan majelis hakim pada kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu adalah sebagai berikut :

- Bahwa PT. Hardwood Private Limited mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap PT. Unilever Indonesia yang juga menggunakan kata Strong yang disandingkan dengan merek PEPSODENT yang sudah terdaftar.
- Bahwa kata Strong bukan merupakan kata temuan dari PT. Hardwood Private Limited dan kata tersebut merupakan kata keterangan yang memiliki arti “Kuat”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa gugatan pelanggaran merek diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti menggunakan merek terdaftar tanpa hak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi berpendapat bahwa dalam hal ini kata “strong” bukanlah merupakan Kata Temuan Dari PT. Hardwood Private Limited karna kata “strong”

merupakan kata yang umum digunakan yang memiliki arti “kuat” sehingga boleh digunakan, selain itu merek “Pepsodent Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia merupakan merek terdaftar yang memiliki legalitas dan telah tercatat oleh Negara sehingga tidak dapat dimaknai bahwa PT. UNILEVER INDONESIA telah melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang telah terdaftar, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terjadi kesalahan pertimbangan putusan pada pengadilan tingkat pertama yang pada akhirnya putusan pada tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi.

B. Ringkasan Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021

Sengketa merek antara dua perusahaan ternama Di Indonesia yang bergerak dalam pengadaan alat kebersihan yaitu antara PT. Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia dalam perkara sengketa merek pasta gigi yang dalam hal ini PT. Hardwood Private Limited pada tahun 2008 telah mendaftarkan merek “Strong” pada jenis barang berupa pasta gigi dengan nomor IDM000258478. Selain Itu PT. Hardwood Private Limited telah mengeluarkan merek yang serupa pada beberapa produknya seperti “Formula Strong”, “Strong Protector”, “Formula Strong Herbal”, “Formula Strong Protection”, “Strong Protection”.

Tahun 2019 telah merilis produk yang memiliki kesamaan dengan penggunaan kata strong pada produk pasta gigi “Pepsodent Strong 12 Jam” yang telah

terdaftar dengan nomor DID2019056670 tepatnya pada 25 September 2019, selain itu produk tersebut telah dipasarkan ke berbagai daerah dan telah di promosikan diberbagai media. Dengan adanya pemasaran pada produk tersebut, PT. Hardwood Private Limited mengalami kerugian sebesar Rp. 108.040.324.99 (Seratus Delapan Milyar empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat rupiah) baik secara materiil atau pun immateril.

Sengketa merek ini diajukan oleh PT. Hardwood Private Limited ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya antara PT. Hardwood Private Limited mengajukan beberapa point gugatan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa merek “Strong” dengan nomor IDM000258478 kelas 3 merupakan merek terkenal di Negara Republik Indonesia.
- Menyatakan pasta gigi milik PT. Unilever Indonesia yang menggunakan merek “Strong” memiliki persamaan dengan merek “Strong” milik PT. Hardwood Private Limited.
- Menyatakan PT. Unilever Indonesia telah melanggar hak merek.
- Menghukum PT. Unilever Indonesia untuk membayar kerugian sebesar Rp. 108.040.324.99 (Seratus Delapan Milyar empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Dalam persoalan tersebut majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT. Hardwood Private Limited.
- Menyatakan pasta gigi milik PT. Unilever Indonesia yang menggunakan merek “Strong” memiliki persamaan dengan merek “Strong” milik PT. Hardwood Private Limited.
- Menyatakan PT. Unilever Indonesia telah melanggar hak merek terhitung sejak 2019.
- Menghukum PT. Unilever Indonesia untuk membayar kerugian sebesar Rp. 108.040.324.99 (Seratus Delapan Miliar empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian putusan diatas majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa merek “Strong” milik PT. Hardwood Private Limited dengan nomor IDM000258478 merupakan merek terkenal di negara Indonesia yang dibuktikan dengan besarnya pengetahuan masyarakat dan besarnya jumlah pembelian masyarakat akan merek tersebut, selain itu majelis hakim menggunakan teori *first to file system* dan dihubungkan dengan Pasal 3 Jo Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftar merek pertama dinyatakan sebagai pemilik merek tersebut, sehingga pendaftar merek yang pertama dalam hal ini PT. Hardwood Private Limited memiliki hak eksklusif dari merek yang telah didaftarkan, selain itu majelis hakim berpendapat bahwa merek Pepsodent “Strong 12 Jam” memiliki persamaan dengan merek Strong yang telah terdaftar

milik dari PT. Hardwood Private Limited yang memberikan dampak kesalahpahaman konsumen terhadap merek sejenis pasta gigi yang memiliki merek strong sebagai merek terdaftar milik PT. Hardwood Private Limited.

Namun pada tahap persidangan ditingkat kasasi memberikan putusan dan pertimbangan yang berbeda, dengan menjatuhkan putusan menerima permohonan kasasi dari PT. Unilever Indonesia, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga, Jkt,Pst, pertimbangan bahwa frasa strong bukan merupakan sebuah merek temuan melainkan sebuah kata umum yang memiliki makna “Kuat” bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, selain itu berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa gugatan pelanggaran merek diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar, namun dalam persoalan tersebut merek Pepsodent “Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia merupakan merek terdaftar dengan nomor DID2019056670 sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh PT. Hardwood Private Limited bahwa PT. Unilever Indonesia telah melakukan pelanggaran merek.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 332K/PDT.SUS-HKI/2021

A. Pertimbangan Hukum Terhadap Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 332K/PDT.SUS-HKI/2021

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang perlindungan terhadap suatu merek, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) memberikan dengan menyatakan bahwa :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum kegiatan perdagangan barang dan /atau jasa”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa merek merupakan suatu identitas yang menjadi ciri yang membedakan terhadap suatu produk dengan produk yang lain. Selain itu merek memberikan nilai komersil terhadap seseorang atau badan hukum, maka apabila terjadi persamaan antara merek dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemilik suatu merek. Merek terdiri Jenis merek menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

dan Indikasi Geografis yaitu merek 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. 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.

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*. Di mana prinsip tersebut menekankan pada perlindungan terhadap pemilik hak merek terdaftar yang “beritikad baik” atau sudah terlebih dahulu tercatat sebagai pendaftar pertama. Maka bila kita kaitkan dalam persoalan sengketa merek Antara PT. Hardwood Private Limited melawan PT. Unilever Indonesia, maka kata “strong” pada produk pasta gigi yang telah didaftarkan oleh PT. Hardwood Private Limited pada tahun 2008 pada

Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM telah dinyatakan sebagai merek terdaftar milik PT. Hardwood Private Limited maka sebagai merek terdaftar PT. Hardwood Private Limited memiliki hak eksklusif akan merek tersebut baik itu hak komersil maupun hak untuk menggunakan merek tersebut pada produk variannya. Namun pada tahun 2019 PT. UNILEVER INDONESIA yang telah mendaftarkan merek dengan pemakaian unsur kata yang serupa dengan menggunakan kata strong, pada produk Pepsodent “Strong 12 Jam” dan produk tersebut memiliki persamaan pada susunan kata dengan merek varian PT. HARWOOD PRIVATE LIMITED seperti Formula Strong, Formula Strong Herbal, dan Formula Strong Protection, mengakibatkan adanya kerugian baik secara materiil dan immateril seperti adanya penurunan omset pembelian, bila kita kaitkan dengan teori *first to file system* yang dimana dianut oleh hukum merek di Indonesia maka hal tersebut sudah melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan seharusnya yang dapat dinyatakan sebagai pemilik merek adalah Hardwood Private Limited yang telah mendaftarkan terlebih dahulu merek “Strong” dibandingkan PT. Unilever Indonesia.

Merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemilik merek karena memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik 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*) yang memiliki dampak pada nilai ekonomis pada produk tersebut. PT. Hardwood Private Limited dan PT. Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam 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. Hardwood Private Limited dan pasta gigi pepsodent yang merupakan milik PT. Unilever Indonesia. Maka tidak dapat dipungkiri jika kedua produk dari dua perusahaan ini akan menghasilkan keuntungan yang tinggi karena telah sangat dikenal di Republik Indonesia. Merek strong beserta beberapa varian produk yang dimiliki oleh PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED telah beredar sudah lama di negara Republik Indonesia dan jumlah pengetahuan masyarakat akan produk “Formula Strong” dan beberapa produk variannya sangatlah tinggi dengan dibuktikan meningkatnya jumlah omset yang diraih dari hasil penjualan produk strong dan beberapa produk variannya. Maka merek varian “Strong” milik PT. HARDWOOD LIMITED PRIVATE merupakan merek terdaftar dan terkenal yang harus mendapat perlindungan hukum terkait hak eksklusif dari pemilik merek ini.

Hadirnya produk Pepsodent “Strong 12 Jam” mengakibatkan menurunnya omset penjualan dari PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED. Hal ini

diakibatkan dengan adanya penggunaan kata “Strong” pada produk tersebut dan kemiripan dengan beberapa produk varian dari PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED seperti Formula Strong, Formula Strong protection, dan Formula Strong Herbal. Dalam hal ini kata strong yang merupakan merek terdaftar milik PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED dan telah memiliki produk varian seperti Formula Strong, Formula Strong Protection, Formula Strong Herbal bila disandingkan dengan produk milik PT. UNILEVER INDONESIA yaitu Pepsodent “Strong 12 Jam” sangat memiliki kemiripan dalam segi kesatuan kata pada kedua produk tersebut, dengan adanya kesamaan tersebut maka dapat mengakibatkan kebingungan dengan arti luas dapat menimbulkan kesalahpahaman konsumen yang mengakibatkan kerugian pada PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED sebagai pemilik merek. Maka dalam hal ini unsur pelanggaran kesamaan merek baik pada pokok dan keseluruhan telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan bahwa Pepsodent “Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia telah melakukan perbuatan pelanggaran merek.

Pertimbangan hukum pada putusan nomor 332K/PDT.SUS-HKI/2021 menurut penulis adalah keliru. Karena dalam majelis hakim pada tingkat kasasi telah mengesampingkan ketentuan dari *first to file system* yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftar merek pertama dinyatakan sebagai pemilik merek tersebut, sehingga pendaftar

merek pertama yang dimana dalam hal ini PT. Hardwood Private Limited telah mendaftarkan Merek strong lebih dahulu dari PT. Unilever Indonesia sehingga memiliki hak dan perlindungan terhadap merek tersebut bila kita mengacu kepada teori *first to file system* dan ketentuan pada Pasal 3 Jo Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu unsur peniruan dari merek Pepsodent “Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia karena terdapat persamaan baik secara penyebutan dan merek tersebut ditempatkan pada objek barang yang sama yaitu pasta gigi dengan merek “Strong” milik PT. Hardwood Private Limited sebagai merek terdaftar dan ternama di Indonesia sehingga efek dari adanya persamaan tersebut menimbulkan kesalahpahaman akan merek tersebut yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. Hardwood Private Limited baik secara materiil dan immateril. Selain mengesampingkan ketentuan *first to file system* yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Majelis Hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan hukum bahwa merek strong bukanlah merupakan kata temuan dari PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED karena merupakan kata yang umum yang memiliki arti kuat. Menurut analisa penulis pertimbangan tersebut sangat keliru mengenai pemaknaan tentang 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.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam persoalan ini kata STRONG merupakan suatu kata umum yang telah dijadikan merek oleh PT.HARDWOOD PRIVATE LIMITED pada produknya dan beberapa produk variannya dan telah sah sebagai merek terdaftar, sehingga PT.HARDWOOD PRIVATE LIMITED memiliki hak eksklusif akan merek tersebut sehingga apabila ada pihak yang ingin menggunakan merek tersebut wajib mendapatkan izin dari PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED sebagai pemilik yang sah. Maka PT. UNILEVER INDONESIA telah melakukan perbuatan pelanggaran merek karena dengan sengaja tanpa hak telah menggunakan kata Strong pada produk pasta gigi Pepsodent “Strong 12 Jam” yang memiliki kesan dengan merek produk strong PT.HARDWOOD PRIVATE LIMITED beserta merek variannya yang telah terdaftar akibat adanya persamaan merek dari kedua perusahaan tersebut. Implikasi dari hal tersebut adalah kerugian akan menurunnya keuntungan dari PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED karena telah terjadi kesesatan kepada masyarakat sebagai konsumen akan merek tersebut yang memiliki kesamaan dari segi penggunaan kata strong yang merupakan merek terdaftar, walaupun dalam hal ini PT. UNILEVER INDONESIA telah mendaftarkan merek Pepsodent “Strong 12 Jam” tapi itu tidak dapat menjadi suatu landasan untuk mengesampingkan bahwa PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED sebagai pemilik merek yang sah berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 Jo Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan seharusnya Direktorat Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh menerima

permohonan merek tersebut karena telah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam persoalan ini penulis lebih sepatutnya kepada putusan tingkat pengadilan negeri, penulis menilai majelis hakim pada tingkat pertama lebih objektif dan memiliki dasar yang jelas dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

B. Upaya Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Suatu Perbuatan Peniruan Terhadap Suatu Merek

Suatu merek tidak boleh memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar, Apabila terdapat suatu merek yang memiliki persamaan maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah seharusnya melalui permohonan kepada Komisi Banding untuk menghapus suatu merek yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terindikasi memiliki persamaan merek yang mengakibatkan kerugian. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan surat keputusan merek terdaftar yang merupakan suatu keputusan Pejabat Negara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Direktorat Hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat melalui peradilan Tata Usaha Negara karena memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan keputusan pejabat Negara yang memiliki kekeliruan didalamnya.

Bagi penulis upaya hukum yang harus ditempuh adalah mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan bahwa merek pepsodent “strong

12 jam” telah dikeluarkan oleh Direktorat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Apabila mengajukan ke Pengadilan Negeri Niaga objek gugatan hanya meliputi kepada kerugian baik itu bersifat materiil maupun immateril dan pemberhentian produksi terhadap merek yang menjadi subjek gugatan yang dalam perkara ini adalah merek pepsodent “strong 12 jam”, tetapi tidak dapat membatalkan keputusan Direktorat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Namun dalam perkara ini karena PT. Hardwood Private Limited telah melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga dan telah berlanjut pada proses Banding maka Upaya Hukum yang dilakukan adalah upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk memeriksa putusan dari majelis hakim tingkat kasasi. Karena penulis menilai didalam pertimbangan putusan Nomor 332K/PDT.SUS-HKI/2021 terdapat kekeliruan karena tidak memasukan Pasal 3 Jo Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pertimbangan dan amar putusannya serta tidak melihat efek kerugian yang ditimbulkannya.

Upaya hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk dengan pertimbangan bahwa didalam putusan Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusat Nomor 332K/PDT.SUS-HKI/2021 terdapat kekhilafan hakim yang telah bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti adanya penafsiran yang tidak sesuai dan

mengabaikan ketentuan *first to file system*, hal tersebut sangatlah memberikan kerugian bagi PT. HARDWOOD PRIVATE LIMITED maka harus diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dalam hal ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusat yang telah memberikan putusan bahwa frasa Strong merupakan kata umum dan bukan merupakan kata temuan sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusat menilai merek Pepsodent “Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia bukanlah tidak memenuhi unsur sebagai Peniruan suatu merek terdaftar, selain itu merek Pepsodent Strong 12 Jam merupakan merek terdaftar sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran merek. Pandangan penulis terhadap putusan tersebut sangatlah bertentangan dengan unsur persamaan merek yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana salah satu unsur kesamaan berupa adanya persamaan unsur pada ucapan dengan adanya kata atau frasa STRONG pada kedua merek tersebut selain itu merek Strong beserta merek-merek variannya merupakan merek yang telah didaftarkan oleh PT. HARDWOOD LIMITED sebelum PT. UNILEVER INDONESIA mendaftarkan merek Pepsodent Strong 12 Jam, Maka hal itu sangatlah kontradiktif dengan teori *first to file system* sehingga PT. UNILEVER INDONESIA tidak memiliki hak untuk mendaftarkan atau memakai merek yang telah terdaftar sebelumnya .

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusat pada perkara Nomor 332K/PDT.SUS-HKI/2021 memiliki kekeliruan karena telah mengesampingkan beberapa ketentuan seperti unsur persamaan merek dan ketentuan *First to file System* yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya yang harus dilakukan oleh PT. HARDWOOD LIMITED untuk membatalkan Putusan pada tingkat Kasasi beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut yang dimana memberikan kerugian pada PT. HARDWOOD LIMITED sebagai pemilik yang berhak atas merek varian “Strong”, karena berdasarkan analisis penulis terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan yang dimana dalam hal ini Majelis Hakim Pada pertimbangan Hukumnya telah keliru dalam memaknai suatu merek terdaftar dan teori *first to file system* yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pada tingkat Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah putusan pengadilan tinggi terkait pada pertimbangan Hukum atau Amar Putusan oleh Majelis hakim pada tingkat kasasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

