

Penggunaan Kata Umum Dalam Pendaftaran Merek Pada Sengketa Merek STRONG Antara Hardwood Private Limited Dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Fetrya Salsabilla Hanjani

Universitas Padjadjaran

Miranda Risang Ayu Palar

Universitas Padjadjaran

Helitha Novianty Muchtar

Universitas Padjadjaran

Alamat: Jalan Raya Bandung Sumedang Km 21, Hegarmanah Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 40161.

Korespondensi penulis: fetrya19001@unpad.mail.ac.id , helitha.novianty@unpad.ac.id ,
miranda.risang.ayu@unpad.ac.id

Abstract. *There are provisions regarding trademarks that cannot be registered in Law No. 20 Year 2016, one of which is in Article 20 letter f which states that "Trademarks cannot be registered if they are common names and/or symbols of public property." However, even though there is already a regulation regarding the invalidity of registration of the use of common words in trademarks, there are still many uses of common words as trademarks in Indonesia. This shows that there is still a lack of clarity regarding the parameters of acceptable use of generic words in trademark registration. One of the famous trademark infringement cases using a common word in Indonesia is the case between PT Unilever Indonesia, Tbk. against Hardwood Private Limited with the alleged use of the "STRONG" Trademark with the Supreme Court Decision Number 332 K/Pdt.Sus- IPR/2021. This research aims to discuss the legal action in the settlement of infringement of well-known trademarks that use the word general and the judge's consideration of infringement of well-known trademarks that use the word general based on Indonesian positive law. Based on the research results, the word "STRONG" is an English word that has a strong meaning. Then the word STRONG is a general or generic word that when referring to the explanation in Article 20 of Law No. 20 Year 2016, the word "STRONG" should not be registered as a trademark because it is a common word*

Keywords: *Common word; Strong; Trademark.*

Abstrak. Terdapat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dalam UU No. 20 Tahun 2016, salah satunya pada Pasal 20 huruf f yang menyatakan bahwa "Merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum." Namun walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai tidak sahnya pendaftaran penggunaan kata umum dalam merek, masih terdapat banyak penggunaan kata umum sebagai merek di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang jelasnya mengenai parameter penggunaan kata umum yang dapat diterima dalam pendaftaran merek. Salah satu kasus pelanggaran merek terkenal yang menggunakan kata umum di Indonesia yaitu perkara antara PT Unilever Indonesia, Tbk. melawan Hardwood Private Limited dengan dugaan penggunaan Merek "STRONG" dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus- HKI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengenai tindakan hukum dalam penyelesaian pelanggaran merek terkenal yang menggunakan kata umum dan pertimbangan hakim atas pelanggaran merek terkenal yang menggunakan kata umum berdasarkan hukum positif Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, Kata "STRONG" merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kuat. Maka kata STRONG merupakan sebuah kata umum atau generik yang apabila merujuk pada penjelasan dalam Pasal 20 UU No 20 Tahun 2016, maka seharusnya kata "STRONG" tidak dapat didaftarkan sebagai merek dikarenakan merupakan kata umum.

Kata kunci: Kata Umum; Merek; Strong.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi, teknologi digital telah memiliki banyak kemajuan yang pesat, yang memberikan kemudahan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya yang mendorong kemajuan dari perekonomian di Indonesia adalah Hak Kekayaan Intelektual. Dengan hadirnya teknologi, maka Hak Kekayaan Intelektual juga semakin berkembang dan membantu kehidupan peradaban manusia. Dalam situasi yang selalu berevolusi, bahwa layanan digital yang berkembang selaras dengan hukum kekayaan intelektual semakin berperan penting dengan pasar. Regulasi dan praktek-praktek lisensi menjadi semakin beragam, tetapi pada prakteknya tidak selalu seimbang. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak kebendaan yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir dari manusia, seperti dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Timbulnya hak dari Hak Kekayaan Intelektual, maka diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak dari tiap kekayaan intelektual. Perlindungan hukum diperlukan untuk dapat memberikan motivasi kepada tiap pencipta dari kekayaan intelektual, yang juga bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari tiap-tiap karya yang telah dihasilkan. Kekayaan Intelektual memiliki kemampuan yang besar untuk dikembangkan, didaur ulang, dimodifikasi atau direproduksi.

Jenis dari Hak Kekayaan Intelektual yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah Merek. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. merek sendiri diketahui merupakan bagian dari kekayaan intelektual, yang dimana kekayaan intelektual sendiri berasal dari pengorbanan dari manusia baik dalam pemikiran manusia yang juga menyita waktu dan tenaga hingga biaya, yang menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat yang pada dasarnya sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang/dan atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dikarenakan merek diharuskan untuk memiliki daya pembeda yang memiliki keunikan, yang dapat menambah nilai jual produk (Alfons, 2017.)

Salah satu manfaat dari merek yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya produk yang memiliki merek terkenal, maka produk tersebut tentunya akan lebih terkenal dan menambah minat beli para konsumen. Apabila tidak ada daya pembeda yang memiliki keunikan dari suatu merek, maka akan menurunkan nilai jual produk dan konsumen tidak memiliki minat beli terhadap merek tersebut dan menimbulkan persaingan usaha tidak

sehat. Merek adalah aset keuangan bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Begitu pentingnya peranan merek dagang ini sehingga berkaitan dengan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak individu atau badan hukum (Sutedi, 2009.). Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, terdapat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, salah satunya ialah ketentuan pada Pasal 20 huruf f yang menyatakan bahwa "Merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum." Namun walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai tidak sahnya pendaftaran penggunaan kata umum dalam merek, masih terdapat banyak penggunaan kata umum sebagai merek di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang jelasnya mengenai parameter penggunaan kata umum yang dapat diterima dalam pendaftaran merek. Ketidakjelasan norma penggunaan kata umum dalam undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu kasus pelanggaran merek terkenal yang menggunakan kata umum di Indonesia yaitu perkara antara PT Unilever Indonesia, Tbk. melawan Hardwood Private Limited dengan dugaan penggunaan Merek "STRONG" dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus- HKI/2021. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwa kata "strong" bukanlah kata temuan Hardwood Private Limited dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan Kata "STRONG" sendiri merupakan kata dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yang memiliki arti kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Selanjutnya dalam hal implementasi terhadap UU

Merek dan Indikasi Geografis tersebut terkait dengan prosedur pendaftaran lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek (yang Selanjutnya akan disebut PERMENKUMHAM MEREK 12/2021”). Pasal 16 Huruf f PERMENKUMHAM Merek menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika, merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Ketentuan Undang-Undang ini memberikan makna bahwa sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan tidak boleh menggunakan kata atau nama umum dan/atau lambang milik umum yang telah dikenal oleh masyarakat umum sebagai suatu merek.

Salah satu bentuk pelanggaran dalam merek adalah penggunaan suatu merek milik satu pihak oleh pihak lainnya secara tanpa hak kerap kali ditemukan. Secara teori hukum, penggunaan kata umum (*descriptive*) seharusnya tidak dapat diberikan kepada satu pihak secara eksklusif. Apabila kurang tepatnya acuan yang digunakan seperti penetapan merek yang memiliki unsur kata umum sebagai merek terkenal, hal tersebut sangat berpotensi menghalangi pihak lainnya dalam menggunakan merek dengan unsur kata umum (*descriptive*) yang sama (Fuad, 2021.)

Merek harus memiliki daya pembeda, yang dimana sebuah merek dapat dikategorikan memiliki daya pembeda apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini antara lain (Utama et al, 2021) :

1. Menggunakan kata temuan/kata fantasi yaitu kata yang diciptakan secara khusus oleh pemilik merek dan hanya memiliki arti sebagai merek pada saat penggunaan pertama kali;
2. Menggunakan kata umum yang tidak berkaitan dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan;
3. Menggunakan kata umum yang tidak berhubungan secara langsung/tersirat dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan; atau
4. Menggunakan kata umum berupa kata deskriptif yang telah memperoleh daya pembeda melalui makna sekunder.

Pada pelaksanaannya banyak permohonan merek yang memakai kata-kata umum yang serupa antara merek satu dengan merek lain. Namun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perihal merek umum belum memiliki klasifikasi ataupun tolak ukur yang jelas tentang kata apa saja yang dapat dikatakan atau dikelompokkan ke dalam kata umum. Namun, pengaturan terkait kriteria tingkat daya pembeda diperlukan

untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam menentukan merek yang memiliki daya pembeda. Prof. Dr. Rahmi Jened, pada bukunya yang berjudul Hukum Merek (*Trademark law*) menyebutkan bahwa permohonan terhadap merek generik demi memperoleh hak eksklusif terhadap suatu merek wajib untuk ditolak, sebab pengaruhnya yang dapat memberikan hak monopoli tidak cuma pada tanda yang dipakai untuk mereknya, melainkan pada produk yang menyebabkan merek tersebut tidak memiliki daya saing agar secara efektif menggunakan nama produk yang dijualnya (Dondokambey et al, 2023.)

Dalam hal pendaftaran merek “STRONG” yang dilakukan oleh Hardwood Private Limited tanggal 13 Juli 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000258478 dengan tanggal berakhir perlindungan yaitu pada 09 Juli 2028 untuk melindungi jenis barang 3, apabila mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung kata umum. Disebutkan oleh Mahkamah Agung pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 bahwa Mahkamah Agung berpendapat setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwa kata “strong” bukanlah kata temuan Hardwood Private Limited dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan. Dalam perkara ini merek PT. Unilever Indonesia, Tbk. sudah terdaftar dengan menggunakan kata “STRONG” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dimana sebelumnya, Hardwood Private Limited terlebih dahulu telah melakukan pendaftaran merek “STRONG” pada tanggal 13 Juli 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000258478 dalam kelas 3.

Kata “STRONG” sendiri merupakan kata dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yang memiliki arti kuat. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka kata STRONG merupakan sebuah kata umum atau generic yang apabila merujuk pada penjelasan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, maka seharusnya kata “STRONG” tidak dapat didaftarkan sebagai merek dikarenakan merupakan kata umum, dikarenakan setiap pihak dapat menggunakan kata umum yang menyebabkan tidak adanya daya pembeda khusus dalam merek yang didaftarkan dan dapat menyesatkan konsumen.

KESIMPULAN

Hardwood Private Limited melakukan pendaftaran atas merek “STRONG” pada tanggal 13 Juli 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000258478 dengan tanggal berakhir perlindungan yaitu pada 09 Juli 2028 untuk melindungi jenis barang 3, apabila mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung kata umum. Pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus- HKI/2021 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwa kata “strong” bukanlah kata temuan Hardwood Private Limited dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan. Kata “STRONG” merupakan kata dalam bahasa inggris yang merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yang memiliki arti kuat. Maka kata STRONG merupakan sebuah kata umum atau generik yang apabila merujuk pada penjelasan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, maka seharusnya kata “STRONG” tidak dapat didaftarkan sebagai merek dikarenakan merupakan kata umum.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Alfons, Maria. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, v.14, n.3.
- Dondokambey, Vincentius Jionny. Rahaditya, R. Analisis Yuridis Penggunaan Kata Umum “Dynasty” Pada Merek Yang Telah Terdaftar, 2023, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2. hlm.8
- Utama, Yuliana. Ratna Pertama, Rika. Fauza Mayana, Ranti . Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia, 2021, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 1.

Buku Teks

- Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Surat Kabar/Majalah

- Fuad, Hafid. Merek Terkenal yang Menggunakan Kata Umum Patut Diuji Hukum, 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/375426/34/merek-terkenal-yang-menggunakan-kata-umum-patut-diuji-hukum-1616605406>. Diakses 13 Desember 2023.