

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 TENTANG PERSAMAAN MEREK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU

**Restina Putri Abrianti**

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [restinaputriabrianti@gmail.com](mailto:restinaputriabrianti@gmail.com)

**Budi Hermono, S.H.,M.H**

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [budihermono@unesa.ac.id](mailto:budihermono@unesa.ac.id)

## Abstrak

Perlindungan merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). UU Merek tidak mengatur secara jelas terkait definisi merek terkenal hanya diterangkan pada penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, namun penjelasan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait definisi dan kriteria merek terkenal. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan 04/HKI-Merek/2013/PN-NIAGA.SBY dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 tentang gugatan pembatalan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hakim. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut terkait persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Gudang Baru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peraturan merek terkenal dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek belum memberikan kepastian hukum tentang kriteria dan definisi merek terkenal, oleh karena itu dalam memutus suatu perkara merek terkenal hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara merek terkenal yang tidak di atur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Putusan Mahkamah Agung Nomor.162 K/PDT.SUS-HKI/2014 telah sesuai dengan UU Merek, berdasarkan Pasal 4 UU Merek Gudang Baru tidak memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Judix facti telah salah menerapkan hukum terkait adanya itikad tidak baik serta persamaan pokoknya antara merek Gudang Baru dengan Gudang Garam sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim dalam menerapkan hukumnya.

**Kata Kunci:** Merek terkenal, Perbedaan pertimbangan hakim, Itikad tidak baik, Persamaan pada pokoknya.

## Abstract

Protection of well-known mark is regulated in Article 6 paragraph (1) letter b Trademark Act. Trademark Act did not clearly regulating the definition related to famous mark. It's just described in the explanation of Article 6 paragraph (1) letter b Trademark Act, but that explanation did not provide legal certainty related to the definition and criteria of well-known mark. The decision of the Commercial Court in Surabaya Court Decision No. 04 / HKI-Brand / 2013 / PN-NIAGA.SBY and Supreme Court Decision Number 162 K / PDT.SUS-IPR / 2014 concerning cancellation law suit between the mark Gudang Garam and GudangBaru, there are differences consideration of the judges. The difference consideration of judges concerning the similarity in principle and bad faith on the registration of the brand Gudang Baru.

This research is normative. The research approach used is the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Types of legal materials consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Mechanical collection of legal materials used are literature studies then processed by using a selection system for legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on the results of research, it can be concluded that the regulation in explanation Article 6 paragraph (1) letters b Trademark Act has not provide legal certainty about criteria an definition well-known mark. Therefore, in deciding a well-known mark cases the judges should notice jurisprudence or decisions from the prior judges in case to take on a well-known mark case which are not regulated and serve as guidelines for

another judges to settle the same problem. Supreme Court Decision No. 162 K / PDT.SUS-IPR / 2014 has been in appropriate with the Trademark Law, based on Article 4 of Trademark Act Gudang Baru did not have bad faith in registering the mark to the Directorate General of IPR. The mark of GudangBaru has distinguishing features and proved did not have similarity in principle with the mark of Gudang Garam. Judix facti has misapplied the law related the existence bad faith and the similarities between the mark of Gudang Garam and GudangBaru, so there is judges mistake in applying the law.

**Keywords:** Well-known mark, Difference on judges consideration, Bad faith, Similarity in principle.

## PENDAHULUAN

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Pengertian merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) yang menyatakan bahwa: "Merek adalah tanda yang 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 dan jasa."

Merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan barang dan jasa dari hasil produksi suatu perusahaan dengan hasil produksi perusahaan lain, sehingga memberikan ciri khas yang berbeda dalam produk perusahaan. Merek suatu perusahaan menunjukkan kualitas barang dan jasa, semakin baik kualitas produk di pasaran semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Sebaliknya semakin buruk kualitas suatu produk barang dan jasa suatu perusahaan, maka semakin turun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Hal ini dikarenakan ketika suatu produk telah mempunyai kepercayaan dari konsumen karena kualitas produk tersebut, konsumen akan terus mencari produk tersebut dan mengingat mereknya. Tanpa adanya merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan antara produk satu dan produk lainnya.

Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*Well-Known Mark*).<sup>1</sup> Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh konsumen, maka hal ini dapat menimbulkan terdapatnya kompetitor yang beritikad tidak baik dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek untuk

mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.

Merek harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal HKI (selanjutnya disebut Dirjen HKI) untuk melindungi pelaku usaha dari kompetitor yang berlaku curang dalam menjalankan usahanya. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek pihak lain yang sejenis<sup>2</sup>. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Dirjen HKI. "Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan."<sup>3</sup> Sebuah perusahaan yang akan mendaftarkan suatu merek harus memberikan unsur-unsur pembeda dalam produknya dan memberikan bukti bahwa merek produk tersebut tidak mempunyai unsur yang sama dengan merek produk lainnya.

Indonesia memiliki berbagai macam produk dengan merek berbeda yang beredar di pasar nasional maupun internasional membuat konsumen bebas memilih produk atau barang yang akan dibeli. Salah satu produk yang digemari konsumen di Indonesia adalah rokok. Salah satu merek rokok yang menguasai pangsa pasar adalah perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk. yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Garam ini merajai pasaran dengan urutan ke dua terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 20,7 %.

Tahun 1979, logo dan merek Tjap Gudang garam terdaftar pada departemen kehakiman direktorat jenderal hukum dan perundang undangan, direktur paten dan hak cipta pada tanggal 16 Juli 1980 yang masuk dalam kategori barang dalam kelas 34. Pembaharuan pendaftaran merek ini diperbarui beberapa kali yaitu tanggal 1 April 1992, 1 April 2002 dan yang terakhir tanggal 6 Januari 2012 yang masih dalam kategori barang dalam kelas yang sama.

<sup>1</sup>OK. Sadikin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right, cet. 4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 359

<sup>2</sup>Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 83.

<sup>3</sup> Tim Lindsey, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual SuatuPengantar*, Bandung, Alumni, hal 141.

Tahun 2005, muncul rokok dengan merek Gudang Baru yang mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI pada tanggal 21 Maret 2005 dengan kelas barang yang sama. Kemunculan produk rokok tersebut PT Gudang Garam Tbk merasa keberatan dengan terdافتarnya merek Gudang Baru dari Jaya Makmur karena merek dan lukisan Gudang Baru ini memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam. Sehingga, PT Gudang Garam Tbk merasa bahwa merek yang didaftarkan oleh Gudang.

Baru. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek mengenai persamaan pada pokoknya adalah: “Kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut.”

Persamaan unsur-unsur tersebut terlihat dari lukisan yang berbentuk gudang, tata letak dan font tulisan pada produk Gudang Baru yang di ilhami oleh merek Gudang Garam terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Adanya persamaan tersebut, PT Gudang Garam Tbk merasa Gudang Baru memiliki itikad tidak baik dengan cara ingin memboncengi ketenaran dari Gudang Garam yang merupakan merek terkenal.

Atas kejadian ini, perusahaan rokok yang terkenal dengan iklan Pria Punya Selera tersebut mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Ali khosin, SE selaku Direktur Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sengketa gugatan pembatalan merek yang terjadi antara merek rokok Gudang Garam dengan Merek rokok Gudang Baru berawal dari ketidak terimaan PT Gudang Garam Tbk. dengan gambar atau logo merek Gudang Baru yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Berdasarkan hal inilah PT Gudang Garam Tbk. sebagai pemohon mengajukan gugatan pembatalan merek pada H. Ali Khosin S.E di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA. SBY tanggal 12 September 2013, gugatan dimenangkan oleh PT Gudang Garam Tbk karena merek Gudang Garam milik penggugat adalah merek terkenal, Gudang Baru milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya serta memiliki itikad tidak baik karena ingin memboncengi ketenaran dari Gudang Garam. Merek terkenal dalam UU Merek diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Merek terkenal tidak diatur secara jelas, hanya diterangkan secara implisit yang dapat ditafsirkan kriterianya dengan berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Penjelasan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait merek terkenal karena suatu ketentuan dalam penjelasan UU Merek tidak menjadikan suatu norma yang dapat mengingat secara umum. Pengaturan terkait definisi merek terkenal diperlakukan untuk memberikan acuan atau pedoman yang jelas dan rinci bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal dan kriteria merek terkenal yang dipergunakan dalam memutus sengeta merek di pengadilan.

Kekalahan sengketa merek antara merek rokok Gudang Baru di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Ali Khosin kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA). MA mengabulkan permohonan pemohon Ali Khosin atas termohon PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 merek gudang baru ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya serta tidak ada itikad tidak baik karena ingin memboncengi ketenaran merek Gudang Garam sehingga hakim MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.

Terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dari kedua putusan tersebut sehingga memberikan hasil putusan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan *ratio decidendi* terkait masalah “persamaan pada pokoknya”. Kriteria persamaan merek pada pokoknya dan unsur itikad tidak baik dalam UU Merek tidak diatur secara rinci bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya secara jujur tanpa ada niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, sehingga membuat hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa antara H. Ali Khosin selaku pemilik Gudang Baru dengan PT Gudang Garam Tbk.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yaitu apakah spesifikasi merek terkenal atau merek biasa ditinjau dari Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 tentang Merek dan apa *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah spesifikasi merek terkenal atau merek biasa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan

untuk menganalisis ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan konsep atau *conceptual approach*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik perskriptif yaitu teknik dengan cara mengkaji atau menganalisis peraturan mengenai persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik dan merek terkenal dalam Putusan Mahkamah Agung NO. 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 tentang kasus persamaan merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru ditinjau dari UU Merek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Sengketa gugatan pembatalan merek yang terjadi antara merek rokok Gudang Garam dengan Merek rokok Gudang Baru berawal dari ketidak terimaan PT Gudang Garam Tbk. dengan gambar atau logo merek Gudang Baru yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Berdasarkan hal inilah PT Gudang Garam Tbk. sebagai pemohon mengajukan gugatan pembatalan merek pada H. Ali Khosin S.E di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013.

Gugatan pembatalan merek tersebut berdasarkan Pasal 68 UU Merek yang menyatakan bahwa: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek." Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru dengan alasan bahwa merek Gudang Baru dan lukisan yang terdaftar dalam nomer register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru dan lukisan juga sama atau sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama dengan merek Gudang Garam yaitu kelas 34 berupa tembakau, barang-barang keperluan rokok lainnya.

Keberatan dengan terdaftarnya Gudang Baru dan lukisan karena adanya itikad tidak baik yang didasarkan pada Pasal 4 UU Merek yaitu, diasumsikan bahwa ide

untuk menciptakan merek Gudang Baru dan lukisan diilhami dari merek Gudang Garam yang lebih dahulu terdaftar di Indonesia. Adanya itikad tidak baik dari merek Gudang Baru yang bermaksud untuk memboncengi ketenaran merek Gudang Garam. Terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan terdaftarnya di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan sejak tahun 1989. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek.

Merek Gudang Garam merupakan kata yang diciptakan oleh penggugat yang juga merupakan nama badan hukum penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk. yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. Penggugat sangat keberatan jika merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi menjadi merek Gudang Baru beserta lukisannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MERЕК/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 sengketa pembatalan merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dimenangkan oleh penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk.

Ali khosin SE, melalui kuasa hukumnya yaitu Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan kasasi di MA pada tanggal 24 September 2013 karena merasa keberatan mengenai putusan tersebut mengenai judex facti yang telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian dimuka persidangan. Judex facti menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) UU Merek dalam pertimbangan hukumnya. Putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, namun judex facti tidak cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum majelis hakim.

Merek Gudang Baru dengan merek Gudang Garam terdapat perbedaan yang menonjol sebagai daya pembeda, baik yang mencakup wilayah atau segmentasi perusahaan dan segmentasi pasar dan konsumen, sehingga konsumen tidak akan terkecoh dan menimbulkan kebingungan untuk memilih antara rokok kretek merek Gudang Baru dengan rokok kretek dengan merek Gudang Garam. Merek Gudang Baru dan Gudang Garam terdapat daya pembeda yang dapat dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi

ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/atau lukisan gudang.

MA mengabulkan permohonan pemohon Ali Khosin atas termohon PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 pada tanggal 22 April 2014, sengketa tersebut dimenangkan oleh H. Ali Khosin SE, pemilik merek Gudang Baru. Sehingga hakim MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, tanggal 12 September 2013.

### **Pembahasan**

#### **Spesifikasi Merek Terkenal atau Biasa ditinjau dari UU Merek.**

Perlindungan hukum dirasa perlu untuk keberadaan suatu merek terkenal. Gunanya ialah untuk melindungi merek tersebut dari pelaku usaha lain yang ingin berlaku curang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut karena, merek terkenal sendiri beresiko menimbulkan kompetitor dalam persaingan usaha. Kompetitor yang berlaku curang dengan memanfaatkan adanya suatu merek terkenal dengan cara mendompleng ketenaran merek tersebut. Cara pendomplengan biasanya dilakukan dengan cara meniru dan memalsukan merek-merek yang telah banyak dikenal oleh masyarakat.

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.”<sup>4</sup>

Pelanggaran merek seringkali menimbulkan sengketa. Salah satu contoh kasus merek adalah kasus gugatan merek yang terjadi antara merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru. PT Gudang Garam Tbk. mengajukan gugatan pembatalan merek pada Ali Khosin pemilik merek rokok Gudang Baru dengan dugaan bahwa merek rokok Gudang Baru telah mendompleng merek rokok Gudang Garam yang telah dikenal masyarakat. Istilah pendomplengan merek tersebut dikarenakan Gudang Garam adalah suatu merek terkenal, meskipun definisi Merek terkenal sendiri masih belum diatur secara tertulis dalam UU Merek.

Perlindungan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek bahwa “Merek harus ditolak, apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis.” Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU

Merek menyatakan bahwa :“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Definisi merek terkenal hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait merek terkenal karena suatu ketentuan dalam penjelasan UU Merek tidak menjadikan suatu norma yang dapat mengingat secara umum. Pengaturan terkait definisi merek terkenal diperlukan untuk memberikan acuan atau pedoman yang jelas dan rinci bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal dan kriteria merek terkenal yang dipergunakan dalam memutuskan sengeta merek di pengadilan.

Peraturan hukum nasional terkait perlindungan hukum merek terkenal juga diatur menurut instrumen Internasional yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris , serta persetujuan TRIP’s Pasal 16 ayat (2). Namun dalam peraturan tersebut tiak dapat memberikan definisi dan kriteria tentang merek terkenal. “Untuk melengkapi kekurangan pengaturan dalam ketentuan TRIP’s, direkomendasikan dalam WIPO *joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks* terdapatnya perlindungan merek terkenal dengan memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.” Kriteria ini dapat dijadikan pandangan untuk menentukan definisi atau kriteria merek terkenal. Namun, belum dapat dijadikan acuan ataupun pedoman yang mengikat secara hukum dalam menentukan merek terkenal karena Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks yang diatur dalam dalam WIPO tersebut walaupun telah diratifikasi oleh Indonesia yang disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty ratifikasinya hanya dalam bentuk pengesahan, bukan dalam bentuk undang-undang sehingga ketentuan tersebut tidak dapat menjadikan norma yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara merek terkenal hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi.

4 Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hal 356-357

“Yurisprudensi adalah keputusan–keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak di atur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.”<sup>5</sup> Yurisprudensi disini digunakan untuk membantu hakim dalam memutus perkara yang peraturannya belum jelas. Menggunakan yurisprudensi pada kasus-kasus yang serupa maka akan menimbulkan kepastian hukum dalam menyelesaikan setiap perkara merek terutama menyelesaikan sengketa pemboncengan merek terkenal.

Yurisprudensi MARI No. 022 K/HKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara merek CORNETTO menyebutkan untuk menentukan merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didaftarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut diberbagai negara, jika hal ini ada merupakan salah satu pembuktian yang ampuh.

Yurisprudensi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kriteria merek terkenal suatu merek maka kriteria tersebut didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut, reputasi merek yang dilakukan karena promosi oleh pemilik merek, serta bukti pendaftaran merek di berbagai negara. Merek Gudang Garam, apabila dianalisis lebih lanjut apakah merek Gudang Garam tergolong merek terkenal atau tidak adalah sebagai berikut.

Merek Gudang Garam melakukan promosi serta pengiklanan bertujuan untuk mengenalkan produknya agar menarik minat masyarakat. Gudang Garam mempromosikan mereknya dengan menampilkan iklan dimedia cetak maupun media elektronik. Gudang Garam melakukan promosi dimedia cetak yaitu melalui koran, majalah, dan tabloid. Gudang Garam mengiklankan mereknya diberbagai koran diantaranya Koran Sumut Pos, Radar Tegal, Waspada, Kompas, Jawa Pos, Harian Jogja, Manado Pos, Kaltim Post, Harian Umum Halauan Riau, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat, Radar Mojokerto, Malang Post, Metro Riau, Riau Pos, Tribun Medan, Posmetro Medan, Lombok Post, Harian Analisa, Posko Manado, Medan Bisnis. Merek rokok Gudang Garam juga di iklankan pada majalah Men’s fitness edisi bulan Desember 2010, Rollingstone edisi 67 dan 99, Majalah Populer No.281, Majalah FHM No. 87 dan 95, Majalah TRAX edisi 67. Tidak hanya koran dan majalah Gudang

Garam juga telah mengiklankan produknya di tabloid OTO PLUS.

Gudang Garam juga melakukan event maupun pameran-pameran dengan tujuan mengenalkan merek rokok Gudang Garam pada masyarakat. Merek Gudang Garam juga pernah mendapatkan penghargaan salah satunya adalah Top Brand Award tahun 2014 fase 1 untuk kategori rokok kretek filter menempati urutan kedua dan ketiga setelah merek rokok Djarum Super. “Merek Gudang Garam Surya menempati nomor dua dengan TBI 28,5 % dan ketiga ditempati merek Gudang Garam Internasional dengan TBI 19,8%.”

Logo dan merek Gudang Garam pertama kali didaftarkan di Dirjen HKI tahun 1979 untuk kelas barang nomer 34. Pendaftaran merek rokok Gudang Garam yang telah didaftarkan di Dirjen HKI dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan merek. Pangsa pasar produk rokok dengan merek Gudang Garam tidak hanya tersebar di wilayah Indonesia, pemasarannya juga telah tersebar di berbagai negara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Putusan Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait penyebaran merek Gudang Garam di dunia Internasional yaitu tersebar di Negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brunai Darussalam, Chili, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar dan Taiwan.

Gudang Garam juga telah terdaftar diberbagai negara, berdasarkan bukti-bukti Putusan Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY yang diajukan pada majelis hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, merek Gudang Garam telah terdaftar di Negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brunai Darussalam, Brasil, Chili, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan dengan sertifikat kepemilikan merek.

Uraian diatas menjelaskan bahwa merek Gudang Garam adalah merek terkenal yang telah dikenal luas oleh masyarakat karena PT Gudang Garam Tbk. telah melakukan promosi di media cetak maupun elektronik. Merek Gudang Garam juga telah terdaftar di Indonesia dan terdaftar diberbagai negara, dengan bukti sertifikat kepemilikan merek. Merek rokok Gudang Garam dengan demikian telah memenuhi kreteria sebagai merek terkenal seperti yang telah dijelaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 022 K/HKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara merek CORNETTO.

#### **Analisis Ratio Desidendi (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 162 K/ Pdt.Sus-HKI/2014.**

Gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk. dilakukan di Pengadilan Niaga pada

<sup>5</sup> Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 789

Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013. Pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek menyebutkan bahwa “gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.”

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu merek yang membingungkan konsumen karena antara kedua merek tersebut memiliki kemiripan dalam tampilan dapat dilihat secara menyeluruh apakah memiliki kemiripan satu sama lain atau tidak. Penampilan merek dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, angka, dan warna merek tersebut. Persamaan pengucapan dapat terjadi walaupun berbeda dalam ejaan maupun tampilannya. Dalam beberapa kasus pengucapan menjadi unsur yang sangat penting. Suatu merek dapat ditinggal oleh pembeli karena makna dari merek tersebut. Merek yang satu dengan yang lainnya dapat dianggap memiliki persamaan walaupun pengucapan dan susunan kata berbeda, tetapi dapat persamaan arti.<sup>6</sup>

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya, dengan bukti-bukti yang diajukan pada majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukti P-4.1 s/d P-4.4, P-7,P-8.1 s/d P-8.4 dengan merek rokok Gudang Baru bukti T-1,T-2, dan bukti TT-1,TT2 diantaranya, mengenai bentuknya sama, komposisi tulisan garam dan gudang ada kemiripan, gaya penulisan dan bunyi ucapan mempunyai intonasi penyebutan yang sama, komposisi warna merah dan biru yang sangat menonjol atas persamaan tersebut serta cara peletakan gambar didua merek rokok tersebut sama dengan gambar logo gudang dan rel kereta. sehingga bila disejajarkan dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan pada konsumen atau masyarakat pada konsumen atau masyarakat yang menggunakan seolah-olah merek tersebut dari produsen yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat merek rokok Gudang Garam dengan daftar nomer IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, DM00014007 kelas barang dan jasa 34 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik PR Gudang Baru reg No. IDM000032226 dan reg No. IDM000042757 dengan kelas dan jasa 34.

Dalam memutuskan suatu perkara persamaan pada pokoknya haruslah didasari oleh bukti yang kuat, tidak hanya karena salah satu pihak dalam hal ini merek Gudang Garam merupakan atau dianggap merek terkenal.

Berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, merek harus dipandang sebagai suatu keseluruhan, apabila kesan secara keseluruhan sudah memperlihatkan persamaan maka telah terjadi pelanggaran merek.<sup>7</sup>

Penulis menilai bahwa antara kedua merek rokok tersebut jika dilihat secara keseluruhan tidak memiliki kemiripan yang signifikan. kemiripan dari merek rokok Gudang Garam dengan Gudang Baru hanya terlihat dari warna merah yang dominan dari kedua merek diatas. Nama dari kedua merek tersebut memiliki arti maupun bunyi yang berbeda. Logo terlihat dari lukisan Gudang Baru hanya sekilas mirip dengan merek Gudang Garam, namun jika diamati lebih seksama logo maupun lukisan antara merek gudang garam dengan gudang baru berbeda. Logo Gudang Garam terdapat lukisan gudang berderet berjumlah lima didepannya ada rel kereta dengan bentuk melengkung, atap gudang berbentuk segitiga terdapat garis-garis tipis horizontal diatas atap rumah, sedangkan logo Gudang Baru terdapat lukisan gudang berderet berjumlah dua didepannya ada pagar, atap gudang berbentuk setengah lingkaran, diatas atap gudang tidak ada garis-garis horizontal hanya berlatar warna putih.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan sengketa pembatalan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru harusnya juga mempertimbangkan hal yang seperti penulis timbangkan diatas. Hasil yang diputuskan majelis hakim nantinya tidak akan merugikan salah satu pihak yang bersengketa dan bersifat adil bagi pihak-pihak yang bersengketa tersebut.

Pihak tergugat sangat dirugikan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, karena pembatalan merek Gudang Baru memiliki efek sosio ekonomis. Pembatalan merek rokok Gudang Baru akan mengakibatkan produksi berhenti dan ribuan karyawan tergugat akan kehilangan pekerjaan dan jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah.

Pasal 4 UU Merek menyebutkan bahwa “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Yurisprudensi putusan MA Nomor 028 K/N/HKI/2005 tanggal 12 September 2005 yang menerangkan bahwa pengertian itikad tidak baik itu apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan niat untuk memboncengi, meniru atau menjiplak ketenaran merek pemilik lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain.

Sengketa merek antara merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru dalam Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, 1998, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 102

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 102

MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY dimenangkan oleh PT Gudang Garam Tbk. majelis hakim menjatuhkan putusnya dengan alasan merek Gudang Baru memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI karena ingin mendompleng ketenaran dari merek Gudang Garam yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia dan merupakan merek terkenal di Indonesia maupun mancanegara.

Bukti-bukti Putusan Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY yang diajukan di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Pemilik dan pemegang hak atas logo merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34. Logo dan merek Gudang Garam telah terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan perundang-undangan pada tahun 1979, kemudian terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980. Didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147543, untuk barang dalam kelas 34. Selain terdaftar di Indonesia, merek dan logo Gudang Garam seluruh varian diberbagai kelas terutama kelas 34 untuk jenis sigaret kretek juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia diantaranya: Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan sejak Tahun 1989.

Bukti diatas, dapat dilihat bahwa merek rokok Gudang Garam telah terdaftar di Dirjen HKI 37 tahun yang lalu, sedangkan merek rokok Gudang Baru terdaftar di Dirjen HKI pada tahun 2005. Gugatan pembatalan merek rokok Gudang Baru oleh PT Gudang Garam Tbk. diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013, padahal merek Gudang Baru terdaftar di Dirjen HKI dengan nomer register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005.

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa: “gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran.” Namun, gugatan yang diajukan oleh PT Gudang Garam Tbk. baru dilakukan setelah 8 tahun kemudian, padahal berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU Merek batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek hanya 5 tahun, sedangkan dalam kasus Gudang Garam dengan Gudang Baru telah melebihi batas waktu yang ditentukan, dengan demikian Gugatan tersebut telah kadaluwarsa.

Penulis menilai bahwa antara kedua merek rokok tersebut tidak memiliki kemiripan, seperti yang telah penulis analisis terkait persamaan pada pokoknya pada kedua merek rokok diatas. Adanya kedua merek tersebut tidak akan menyulitkan konsumen untuk membedakan

antara merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru serta tidak dapat menimbulkan penyesatan bagi konsumen karena dari kedua merek tersebut memiliki daya pembeda yaitu pada nama merek serta lukisan atau logo dari kedua merek tersebut (sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b UU Merek yaitu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya tidak memiliki daya pembeda). Penulis beranggapan hal ini sangat relevan merek Gudang Baru dan lukisan atau logo tergugat didaftarkan dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya karena memiliki unsur pembeda.

Segmentasi pasar dari kedua merek tersebut berbeda. Segmentasi pasar dari merek Gudang Garam tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan telah memenuhi segmentasi pasar di luar Indonesia seperti negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan. Merek gudang baru segmentasi pasar lebih sempit yaitu hanya terdapat di daerah Malang dan sekitarnya. Oleh sebab itu, kehadiran rokok gudang baru tidak akan menyesatkan konsumen. Tidak hanya segmentasi pasar dari segi harga kedua merek tersebut juga memiliki perbedaan, harga dengan merek rokok gudang baru lebih murah atau terjangkau dibandingkan rokok dengan merek Gudang Garam.

Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta menggabungkan gugatan dari Ali Khosin seluruhnya dengan pertimbangan hakim tentang adanya itikad tidak baik. Dalam kaitan judex facti telah tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad tidak baik sebagai berikut sebagaimana dikemukakan oleh turut tergugat, bahwa mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan substantif/sesuai kewenangan Dirjen HKI, Pasal 3 dan penggugat/termohon kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik. Bahwa merek tergugat/pemohon kasasi-gudang baru sudah terdaftar dalam daftar umum merek dan berita resmi merek.

Prosedur pendaftaran merek, surat permohonan pendaftaran merek akan diperiksa secara administratif untuk dinilai kelengkapan permohonan pendaftaran merek yang mengacu pada Pasal 74 UU Merek. Merek gudang baru telah lolos pada pemeriksaan administratif pada Dirjen HKI, setelah lolos dari pemeriksaan tersebut dilakukan pemeriksaan substantif guna dilihat apakah merek yang didaftarkan memiliki sifat pembeda atau tidak baik pada pokoknya atau keseluruhannya dan apakah merek tersebut bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pemeriksaan substantif didasarkan pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek.

Apabila merek-merek tersebut telah terdaftar pada daftar umum, merek tergugat tidak relevan lagi jika ditinjau ada tidaknya daya pembeda dari kedua merek tersebut untuk dijadikan sebagai alasan hukum karena secara hukum melalui proses pemeriksaan substantif Pasal 5 huruf b UU Merek yaitu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya tidak memiliki daya pembeda. Merek Gudang Baru dan lukisan/logo dengan daftar register No. IDM000032226 dan daftar register No. IDM000042757 memiliki daya pembeda dengan merek Gudang Garam dengan daftar register No. IDM000384516, No. IDM00034489, No. IDM000344493, No. IDM00014007.

Merek Gudang Baru tidak memiliki persamaan pada pokoknya yang didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek. Penulis berpendapat bahwa diantara kedua merek tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur persamaan pada pokoknya, dan dari kedua merek tersebut memiliki daya pembeda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 diatas Dirjen HKI sudah layak menyetujui permintaan pendaftaran merek atas nama penggugat. Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut menurut Penulis sudah tepat karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu bahwa apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu "melanggar hukum" atau "tidak"<sup>8</sup>.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim MA bahwa merek Gudang Baru menurut UU Merek tidak terbukti memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru juga memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Penulis dalam hal ini kurang sependapat terkait *judex facti*, karena menurut penulis *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pasal 6 ayat (1) UU merek menyatakan bahwa kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain atau barang dan/ atau jasa yang sejenis. Merek terkenal

tidak diatur secara jelas hanya diterangkan secara implisit yang dapat ditafsirkan kriterianya berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Namun, penjelasan pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan tidak dapat menjadikan suatu norma yang mengikat secara umum. Oleh karena itu diperlukan Yurisprudensi untuk membantu hakim dalam memutus perkara yang peraturannya belum jelas. Penggunaan yurisprudensi pada kasus-kasus yang serupa dalam perkara merek terkenal akan menimbulkan kepastian hukum dalam menyelesaikan setiap perkara merek terutama menyelesaikan sengketa merek terkenal.

Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang persamaan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru yang dimenangkan oleh Ali Khosin selaku pemilik Gudang Garam dengan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) bahwa tidak ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek gudang baru serta tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek gudang garam. Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta menggabulkan gugatan dari Ali Khosin seluruhnya. Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 bahwa merek Gudang Baru menurut UU Merek tidak terbukti memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru juga memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Penulis dalam hal ini kurang sependapat terkait *judex facti*, karena menurut penulis *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang cermat dalam menerapkan hukum terkait adanya itikad tidak baik serta persamaan pokoknya antara merek Gudang Baru dengan Gudang Garam.

### **Saran**

Pelanggaran merek terkenal diperlukan suatu pemahaman atau pengaturan yang jelas mengenai definisi dan kriteria terkait merek terkenal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera membuat peraturan yang jelas terkait kriteria merek terkenal agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat memperoleh acuan atau pedoman yang jelas dan rinci untuk bisa dikatakan bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal dan kriteria merek terkenal yang dipergunakan dalam pembuktian di pengadilan.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 169

Upaya meminimalisir terjadinya sengketa merek, seharusnya Direktorat merek berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek dalam daftar umum merek. Sistem yang ada dalam kantor merek sebaiknya segera diperbaiki, agar merek yang telah diregister dalam daftar umum merek dapat diakses dengan mudah dan cepat dan didapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran merek apakah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Hakim yang memeriksa sengketa merek harusnya berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus dapat menggali hukum dan peristiwa hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Predamedia Group.
- Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata, , 1998, *Konvensi-Konvensihak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Cet.1 , Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo, Ronny, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khainur, Arrasyid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, , Jakarta: Sinar Grafika.
- Lindsey, Tim, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.
- Margono, Suyud Dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Dibidang Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press.
- Saidin, OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, cet. 4, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet 7, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, dan Riswandi, Budi Agus, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Yuhassarie, Emmy, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

### Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang “Agreement Establishing The World Trade Organization,” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek,

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522).

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang Gugatan Pembatalan Merek Gudang Garam dengan Gudang Baru.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/HKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002 dalam perkara merek Cornetto dengan Campina Cornetto.

### **website**

Dunia Industri.com, “*Enam Perusahaan Rokok Kuasai Pangsa Pasar Terbesar di Indonesia*”, <http://duniaindustri.com/enam-perusahaan-rokok-kuasai-pangsa-pasar-terbesar-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 01 Mei 2016 pukul 16.12.

Gudang Garam Tbk.com, “*Perjalanan Tentang Kami*”, <http://www.gudanggaramtbk.com/tentangkami/perjalanan>, Diakses pada tanggal 02 Oktober 2016 Pukul 23.00 WIB.

Intan Eugenia, “*Top Brand Award*”, <http://www.top-brand-award.com>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 Pukul 11.52 WIB.

Riset dan Analisa: Tryning Rahayu Setya W, “*Profil Gudang Garam*”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/g/gudang-garam/>, Diakses pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 17.14.

Saputra Rahman, “*Kinerja Gudang Garam tak pernah Padam*”, [http://www.seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=211502&title=kinerja\\_gudang\\_garam\\_tak\\_pernah\\_padam](http://www.seputarforex.com/analisa/lihat.php?id=211502&title=kinerja_gudang_garam_tak_pernah_padam)

### **Jurnal**

Agus Mardianto, 2010, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ke Tiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1

Keny Wiston, 1999, *Famous And Well-Known Mark Versus Domain Names*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.9.

Oktiana Indi Hertyanti, 2012, *Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa*, Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro.