



IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN GUDANG BARU TERHADAP PUTUSAN MA DALAM PERKARA SENKETA MEREK DAGANG DENGAN GUDANG GARAM

Muhammad Dhafin*, Hendro Saptono, Mas'ut

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: muhammaddaphin@gmail.com

Abstrak

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek jika dilakukan akan memunculkan sanksi. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya *Dissenting opinion* hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan kedaluwarsa. Sedangkan pada Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik. Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT. Gudang Garam Tbk adalah putusan Pengadilan Niaga. Peninjauan kembali dalam sengketa tersebut memberikan perlindungan hukum HKI atas PT. Gudang Garam Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek ke depannya.

Kata Kunci: Gudang Baru; Gudang Garam; Implikasi Hukum; Sengketa Merek.

Abstract

Brands have a very important role in maintaining fair business competition. Violation of the mark if carried out will result in sanctions. Trademark infringement in Indonesia can be included as a criminal or civil case. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 104 PK/Pid.Sus/2015 is deciding the dispute over the Gudang Garam and Gudang Baru brands. There are fundamental things that are the cause of the Supreme Court judge's dissenting opinion, namely related to the resolution of brand disputes between criminal and civil domains, as well as calculations regarding the start in determining expiration. Whereas in the Supreme Court Decision Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 it is clear that in the Trademark Dispute Case for the Defendant's product it has caused confusion among the public and legally the rights to a mark are only given to registrations in good faith. The legal implications of New Warehouse non-compliance with the Supreme Court Decision Number 104 PK/Pid.Sus/2015 in the Trademark Dispute Case with PT. Gudang Garam Tbk is a decision of the Commercial Court. The review in the dispute provides IPR legal protection for PT. Gudang Garam Tbk. Supreme Court Decision Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 only ordered the cancellation of the Gudang Baru brand, so it does not rule out the possibility of brand violations occurring in the future.

Keywords: Brand Disputes; Gudang Baru; Gudang Garam; Legal Implications.

I. PENDAHULUAN

Merek ialah tanda pengenal yang digunakan guna membedakan produk dan layanan yang dibuat perusahaan dengan yang dibuat oleh perusahaan lain. Kualitas merek perusahaan mencerminkan kualitas produk dan layanannya. Semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap suatu produk berarti semakin baik pula tingkat kualitasnya di pasar. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perusahaan menurun berbanding lurus dengan kualitasnya. Hal ini disebabkan karena konsumen akan terus mencari suatu produk dan mengingat merek tersebut ketika mereka memiliki kepercayaan terhadapnya. Peran merek disamping sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat sebagai jaminan bagi kualitas barang/jasa yang menunjukkan asal barang, serta dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan merek dan sebagai alat promosi bagi perusahaan atau produsen.

Merek menjadi suatu karya intelektual dan menjadi peranan wajib dalam mencegah terjadinya persaingan sesama pengusaha. Dalam hal ini suatu merek menjadi satu kegiatan promosi bagi pengusaha untuk menambah nilai dan dapat memberikan dampak baik untuk terjual nya barang dan benda tersebut. Akan tetapi, para pemohon yang tak bertanggung jawab dengan itikadnya yang buruk masih sering mendaftarkan mereknya. Padahal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian menimbang butir a disebutkan secara eksplisit bahwa hak Merek merupakan benda immateriil, berikut bunyinya:

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”.

Jelas merek memainkan peran vital dalam mempertahankan persaingan usaha positif. Hal ini dimaksudkan agar asal, kualitas, dan jaminan dapat dibedakan jika suatu merek dagang dikaitkan dengan barang dan/atau jasa yang serupa. Pelanggaran atas HaKI termasuk suatu tindakan kriminal. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata¹. Untuk mendapatkan perlindungan hukum negara, merek yang digunakan dalam suatu produk haruslah didaftarkan. Dengan mendaftarkan merek, pemilik merek mencegah pihak lain yang tak berwenang menggunakan nama merek terdaftar untuk produk mereka. Merek tak bisa dilindungi bila tak mempunyai sertifikat.

Pemilik merek dapat mendapat perlindungan hukum atas merek terdaftarnya dengan mendaftarkan merek tersebut secara formal. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumhan menerima pendaftaran hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan merek sebagai bagian dari perlindungan hukum dimaksud². Dengan menggunakan merek itu sendiri atau memberi izin ke pihak lain untuk memakainya berarti memberi hak eksklusif ke pemilik Merek yang terdaftar

¹ Antons, C. dan Wang, K. H. 2015. *Well-Known Trade Marks, Foreign Investment and Local Industry: A Comparison of China and Indonesia*, *Deakin Law Review*, 20: 186.

² Hidayah, K. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press). halaman 54



di Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu yang telah ditentukan³.

Ketentuan UU Merek Tahun 2016 untuk pendaftaran merek diatur dalam Pasal 20 UU yang menyatakan bahwa individu atau suatu badan tertentu tak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, agama, moralitas, UU, ideologi negara;
2. Hanya menyebut, berhubungan dengan, atau sama dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Mengandung sesuatu yang bisa membuat masyarakat sesat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Mengandung deskripsi yang tak sesuai dengan manfaat dan kualitas dari layanan dan produk yang dibuat;
5. Tak mempunyai pembeda; dan/atau
6. Ialah lambang milik umum atau nama milik umum.

Terkait masalah merek, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melayangkan gugatan perkara merek dagang di pengadilan negeri Surabaya pada Maret 2021 terkait pembatalan merek milik Gudang Baru dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.NiagaSby. Sebelumnya telah ada Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 tertanggal 10 November 2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh PT Gudang Garam Tbk terhadap Gudang Baru namun putusan tersebut tak dipatuhi oleh pihak Gudang Baru. Fakta dilapangan ditemukan merek-merek pada produk-produk Gudang Baru telah menyesatkan karena berpotensi dianggap produk milik PT Gudang Garam Tbk.

Implikasi hukum atau biasa disebut sebagai akibat hukum ialah akibat hukum yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu, akibat hukum merupakan akibat dari suatu keputusan yang dibuat dengan maksud untuk mencapai akibat yang subjek hukum inginkan. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam hal ini ialah perbuatan hukum, yakni perbuatan yang patut atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan akibat yang dibicarakan ialah akibat yang diatur oleh UU. Akibat hukum yang dijabarkan pada studi ini yakni hukum administrasi negara dan hukum perdata (bisnis) sebab objek penelitannya tergolong ke ruang lingkup kedua hukum tersebut.

Penyelesaian dengan pengadilan jika terjadi pelanggaran merek dan penggugat wajib bisa membuktikan jika merek punya tergugat ialah:

- a. Mempunyai kesamaan mendasar dengan merek penggugat; atau
- b. Mempunyai kemiripan atau membuat sesat pengguna layanan atau produk tergugat.

Apabila penggugat dapat membuktikannya, Perkara pelanggaran merek bisa berpedoman ke UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sesuai Pasal 76 yang

³ Sinurat, A. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *USU Law Journal*. 2(2): 12-31.

berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa;
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

Persamaan merek-merek pada produk-produk Gudang Baru dan Gudang Garam dapat menimbulkan kerancuan sehingga dapat merugikan konsumen. UU merek di Indonesia dapat melindungi merek yang individu atau badan hukum miliki terhadap peniruan merek.⁴ Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian bagi pemilik merek yang sah seperti penurunan produksi atau penjualan barang. Akan tetapi, masih banyak permasalahan merek yang muncul di Indonesia saat ini, seperti penggunaan nama merek terkenal yang telah terdaftar dalam daftar umum merek di Dirjen HKI yang digunakan sebagai merek bisnis dalam industri terkait.

Dengan latar belakang di atas, artikel ini ditulis untuk menganalisis pertimbangan hakim dan implikasi ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 serta Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara sengketa merek dagang. Dari permasalahan di atas maka telah dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 serta Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara sengketa merek dagang?
2. Bagaimana implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 serta Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara sengketa merek dagang dengan PT Gudang Garam Tbk?

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normati dalam penelitian hukum ini. Pendekatan ini merupakan penelitian doktrinal yang mengacu pada norma hukum yang berlaku⁵. Penelitian Hukum Normatif ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan hukum primer dan sekunder baik secara manual di perpustakaan maupun melalui E-book⁶.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁴ Saidin, O. K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada). halaman 400

⁵ Fajar, N. R. M. dan Achmad, M. H. Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34.

⁶ Sumitro, R. H. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm 105.

kualitatif. Dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang khusus (data, fakta) kepada yang umum (teori)⁷.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang

Untuk masalah kepemilikan hak merek, UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek menawarkan dua kemungkinan penyelesaian: melaporkannya ke penyidik untuk ditindak secara pidana bila terbukti ada tindak pidana atau mengajukan gugatan di pengadilan perdata (Pengadilan Niaga). Dua pilihan ini berpotensi menghasilkan dua bentuk keputusan yang berbeda atau kontradiktif. Tersangka dinyatakan bersalah atas kejahatan yang melibatkan merek pada pidana, tetapi ia tidak dianggap telah melanggar merek pada perdata. Mungkin juga sebaliknya, di pengadilan pidana ditentukan bahwa dia tak melanggar UU yang berhubungan dengan merek, tetapi di pengadilan perdata ditentukan bahwa dia melanggar. Ini terjadi saat sengketa merek antara Ali Kosin, pemilik PR. Jaya Makmur (dengan merek Gudang Baru) dan PT Gudang Garam Tbk (dengan merek Gudang Garam).

Gudang Garam menggugat Ali Kosin pemilik Gudang Baru dalam kasus perdata yang memicu konflik antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Karena keputusan yang dibuat oleh pengadilan pidana dan perdata bertentangan, kasus ini telah menimbulkan polemik. Pada tanggal 12 September 2013, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya membuat penetapan awal terkait gugatan perdata tersebut yang menyimpulkan jika Gudang Baru sudah menjiplak merek Gudang Garam. Gudang Baru mampu mengubah jalannya kasus di tingkat kasasi. Gudang Baru tak meniru Gudang Garam menurut majelis hakim sebab tak terdapat kesamaan bunyi, penempatan, dan bentuk yang bisa memunculkan kerancuan. Gudang Garam lalu mengajukan novum dalam peninjauan ulang perkara perdata yang meminta agar perkara pidana Ali Kosin ditinjau ulang.

1. Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah putusan terhadap kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Majelis Hakim Peninjauan menyatakan jika Putusan Nomor 104PK/Pid.Sus/2015 ialah novum yang menetapkan merek Gudang Baru menjiplak merek Gudang Garam agar dihapus dari Daftar Umum Merek yang dilakukan dalam meninjau kasus perdata yang diajukan Gudang Garam.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015, kasus dimulai dari Pada tahun 2011, H. Ali Kosin, SE dilaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Jatim oleh pemilik merek Gudang Garam atas dasar adanya dugaan persamaan unsur pokok pada merek “Gudang

⁷ Soengeng, A. Y. *Dasar-Dasar Penelitian*, (Semarang: IKIP PGRI Press, 2006), hlm. 234.



Baru". Pengaduan tersebut didasarkan pada ketentuan pidana yang ada dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Tidak hanya persoalan pidana, pemilik PT. Gudang Garam juga mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru kepada pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2013 dengan alasan bahwa adanya persamaan unsur pokok yang terdapat dalam logo dan lukisan yang ada pada merek Gudang Baru. Setelah upaya hukum pidana dan perdata dilakukan oleh pemilik PT. Gudang Garam terhadap pemilik Gudang Baru, diperoleh 54 putusan pidana dan perdata dalam perkara tersebut. Putusan pengadilan Negeri Kopenjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. Setelah adanya putusan pidana tersebut, pemilik Gudang Baru dan penasehat hukumnya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun sayangnya pada tingkat banding, pemilik Gudang Baru mengalami kekalahan untuk yang kedua kalinya. Setelah adanya putusan pidana pada tingkat banding, Pada tanggal 12 September 2013 diputuslah gugatan perdata yang dimohonkan oleh pemilik merek Gudang Baru. Dalam putusan ini pemilik merek Gudang Baru kembali dikalahkan oleh pemilik Gudang Garam dengan dibacakannya putusan Nomor 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY.

Tidak puas dengan adanya putusan tersebut, pemilik merek Gudang Baru dan kuasanya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk putusan perdata tersebut, sebab dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan pembatalan merek hanya dapat diajukan kasasi. Dengan dijukannya kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya, pemilik Gudang Baru dapat membalikan keadaan terhadap sengketa yang dialaminya, sehingga dengan adanya putusan tersebut merek Gudang Baru menjadi merek yang sah dan harus mendapat perlindungan dari Negara Indonesia, hal ini tertuang dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Kedua putusan peninjauan ulang perkara tersebut kontradiktif, yakni mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kedua majelis hakim saat menentukan dapat atau tidaknya suatu putusan pengadilan memenuhi syarat novum. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 104PK/Pid.Sus/2015 menyatakan jika putusan kasasi bukanlah novum sebab dibuat sesudah perkara diperiksa. Yang membuat tak dianggap sebagai novum dalam Putusan Nomor 104PK/Pid.Sus/2015 oleh majelis hakim. Hal tersebut tertuang dalam putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari H. Ali Kosin, SE tersebut
- b. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku
- c. Membebaskan pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

2. Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Secara Perdata, gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal 21 pada UU Merek dan Indikasi Geografis), yang dengan tegas menjelaskan bahwa "Merek tidak

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik." Penggugat merasa bahwa pendaftaran Merek "Gudang Baru" atas nama Tergugat tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk "Gudang Baru" atas nama Tergugat berasal dari "Gudang Garam" (Penggugat).

Dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada ketentuan permohonan pembatalan tapa batas waktu belum dijelaskan secara eksplisit terkait dengan adanya itikad tidak baik sebagai salah satu alasan dapat dilaksanakan permohonan tapa batasan waktu, dimana hanya terdapat 3 (tiga) alasan yang memperbolehkan yaitu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini tentu berbeda dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang telah di revisi dan berlaku hingga saat ini. Akan tetapi apabila kita telaah lebih jauh mengenai itikad tidak baik itu sendiri, didalamnya terdapat beberapa unsur yang melanggar ketertiban umum. Itikad tidak baik dalam kasus ini memiliki keterkaitan hubungan terhadap adanya unsur penipuan, unsur menyesatkan, serta adanya tingkah laku yang mengabaikan dari adanya kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Tentu hal ini merupakan salah satu unsur yang dapat dikategorikan melanggar ketertiban umum karena secara general hal tersebut mengandung unsur yang merugikan kepentingan masyarakat. Tidak terlepas hanya kepada Penggugat sebagai Produsen, akantetapi juga terhadap masyarakat sebagai Konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya eksepsi terkait dengan kadaluarsa permohonan gugatan tidak dapat dibenarkan.

Dengan melalui berbagai pertimbangan baik yang berasal dari alasan-alasan peninjauan kembali maupun jawaban atas alasan peninjauan kembali yang telah disampaikan tersebut, dan juga melalui adanya Novum sebagai salah satu unsur wajib dari diadakannya peninjauan kembali tersebut. Majelis Hakim Kasasi kemudian menyusun alasan pendapatnya ke dalam 3 (tiga) poin.

1. Pertimbangan terkait dengan adanya Novum, dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bukti baru. Bukti I terkait dengan Putusan MA 104PK/Pid.Sus /2015 dengan Terdakwa yakni Tergugat PK, kemudian Bukti II terkait Surat Perintah. Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. 739/0.5.43/Euh.3/03/2016 Kepala Kejaksaan Kepanjen, dan yang terakhir Bukti III terkait dengan Berita Acara dari Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen. Keseluruhan bukti baru tersebut menjadikan acuan jawaban lain melalui putusan yang sudah *incracht* melalui jawaban dari dakwaan tunggal yakni Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan." Yang mana atas dakwaan tersebut, Tergugat PK di puts bersalah dan sudah berstatus Terpidana. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai inside yang di tuangkan ke dalam penentuan arah putusan yang akan di jatuhkan.
2. Pertimbangan atas adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini terkait dengan putusan kasasi perdata sebelumnya yakni

Putusan Kasasi No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa tidak adanya unsur persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek "Gudang Baru" dengan "Gudang Garam", sedangkan pada putusan pidana merek berupa Putusan MA di tingkat PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Gudang Baru) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali (Gudang Garam).

3. Adanya kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang mengabaikan bahwa merek "Gudang Garam" merupakan merek terkenal (*facta notoir*). Padahal merek "Gudang Garam" selain dikenal dan diketahui masyarakat luas selama ini, juga memiliki reputasi yang sangat baik hingga di beberapa Negara di dunia. Sehingga bertalian dengan keterkenalannya, Termohon PK dapat dianggap telah membonceng, meniru, atau menjiplak merek Pemohon PK, dan oleh karenanya selain merugikan pihak Pemohon PK juga membuat masyarakat terkecoh dan menyesatkan konsumen. Artinya Majelis Kasasi telah keliru dan khilaf menyatakan Termohon Kasasi beritikad baik dalam memasarkan produk Merek "Gudang Baru". Padahal berdasarkan Bukti Baru I, telah terbukti bahwa Termohon PK telah beritikad buruk (*bad faith*).

Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang secara tegas menyebutkan bahwa: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi hanya menekankan pemahaman hukum merek sebagai persamaan pada keseluruhan, sehingga mempertimbangkan adanya beberapa perbedaan belaka; Padahal berdasarkan berbagai yurisprudensi konstan, Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu ada seratus persen kesamaan, melainkan menimbulkan kesan yang sama, baik komposisi warna, pewarnaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara penempatan/penampilan yang sama⁸.

Kemudian berdasarkan alasan-alasan pendapat beserta bukti baru yang ada tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Gudang Garam Tbk., dan membatalkan putusan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014.

Melalui alasan yang cukup untuk menyatakan Tergugat terbukti telah

⁸ Rares, V. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 6(2):137.

mendaftarkan Merek «Gudang Baru" dengan tidak baik karena ingin membonceng reputasi Merk "Gudang Garam" milik Penggugat, maka Majelis Hakim PK melalui putusan tersebut memerintahkan kepada turut tergugat yakni Direktorat Jenderal HAKI untuk membatalkan pendaftaran Merk "Gudang Baru" milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

B. Implikasi Hukum Ketidapatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT Gudang Garam Tbk

UU No. Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang kategori kekayaan intelektual yang meliputi merek. UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan jika “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”. Guna memperoleh kepemilikan merek, merek harus didaftarkan terlebih dahulu ke DJKI.

Merek sudah diatur oleh hukum di Indonesia yakni UU No. 20 Tahun 2016. Selain itu, terdapat hukum internasional yang mengatur merek, seperti *Paris Union Convention* yang mengutamakan perlindungan hak kekayaan industry. Sesudah merek terdaftar di DJKI, kepemilikan merek akan diakui.⁹ Prasyarat mendasar untuk mendaftarkan merek ialah memastikan jika merek tersebut telah memiliki ciri khas yang membuatnya menonjol dari merek bisnis lain. Akibatnya, DJKI tak bisa menerima pendaftaran merek tersebut dan mengajukan pembelaan hukum yang diperlukan.¹⁰

Pengajuan pendaftaran merek pelaku usaha juga bisa ditolak DJKI bila merek yang hendak didaftarkannya sama dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain.¹¹ Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 21 yaitu: “Permohonan dapat ditolak oleh DJKI apabila merek pihak lain sudah terdaftar terlebih dahulu dengan barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau adanya indikasi geografis terdaftar”.

Gudang Garam dan Gudang Baru sudah lama berselisih soal peniruan kemasan rokok. Gugatan awal Gudang Garam terhadap Gudang Baru diajukan di 2012 dan berlangsung lama. Hingga akhir 2015 Putusan peninjauan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang dimenangkan Gudang Garam. Pemilik Gudang Baru harus mengakui kalah dengan menjalani hukuman 10 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000.

⁹Jaya, D. dan Disemadi, H. S. (2022). *Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic*. *Widya Yuridika*, 5(2): 265- 276.

¹⁰Risawandi, B. A. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 83.

¹¹Risandi, K. dan Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 8(2), 315-326



Terdapat beberapa alasan peninjauan kembali dilakukan pada putusan sengketa mereka Gudang Garam dengan Gudang Baru dimana padaputusan peninjauan kembali MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dilakukan karena Putusan No. 162K/Pdt.SusHKI/2014 dikeluarkan sesudah perkara sudah diperiksa di pengadilan, maka majelis hakim tak mengakuinya sebagai novum. Penolakan tersebut dikarenakan tak memenuhi syarat novum yang diatur di Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA. Dalam hal ini, majelis hakim telah menafsirkan dengan tepat pasal tentang alasan-alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Pada saat Putusan Nomor 104PK/Pid.Sus/2015, novum yang signifikan dipertimbangkan oleh MA dalam Putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, terdapat ketidaksesuaian antara putusan tersebut dengan putusan lainnya serta adanya kekhilafan. atau kelalaian dari pihak hakim.

Sehubungan dengan perselisihan ini, merek Gudang Baru Origin, Gudang Baru, dan *New Building* dan merek Gudang Garam memiliki kesamaan dalam hal mulai dari bentuk dan komposisi huruf hingga gaya ejaan dan penulisan hingga penempatan gambar dan lukisan. Karena konsumen bisa disesatkan oleh kesamaan/kemiripan tersebut sehingga merugikan PT. Gudang Garam. UU No. 20 Tahun 2016 pasal 21 alinea pertama menyatakan: “Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar pasal tersebut. Karena pada sengketa tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maka putusan diputus dengan pembatalan pendaftaran atas merek Gudang Baru serta penolakan atas pendaftaran merek Gudang Baru di kemudian hari yang memiliki persamaan dengan Gudang Garam hal tersebut sesuai dengan dengan Pasal 76 UU No.20 Tahun 2016.

Selain itu, sengketa tersebut dapat juga ditinjau dalam aspek hukum pidana. Berdasarkan pasal 100 Ayat 1 dan 2 UU No.20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

- 1) “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 Miliar; dan”
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar”.

Apabila barang atau produk diperjualbelikan maka dapat dijerat dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.”

Jadi pihak penggugat dapat melanjutkan sengketa dengan gugatan pidana dengan didasari pada pasal tersebut. Karena pihak penggugat telah dirugikan atas perbuatan pihak tergugat, maka diperlukan sebuah tindakan hukum untuk menimbulkan efek jera untuk pihak tergugat.

Putusan pengadilan niaga dalam sengketa tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi PT. Gudang Garam Tbk. Hal tersebut dikarenakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek kedepannya. Namun, putusan tersebut tidak menimbulkan ketidakpatuhan bagi tergugat yaitu Gudang Baru, sehingga perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terjamin. Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga selain memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, juga memerintahkan DJKI untuk memungkirkan merek yang akan didaftarkan dengan kata Gedung Baru, Gudang Baru Origin, dan Gudang Baru yang dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kesamaan/kemiripan dengan merek Gudang Garam. Dengan putusan tersebut dapat mengantisipasi tidak timbul pelanggaran kedepannya sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk pemilik merek Gudang Garam.

Dalam hal ini jelas bahwa ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara sengketa merek dagang dengan PT Gudang Garam Tbk telah melanggar peraturan yang ada serta telah menyebabkan kerugian bagi PT. Gudang Garam Tbk, maka dalam hal ini mengeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga, merupakan cara terbaik agar menimbulkan efek jera bagi pemilik gudang baru agar tidak melanggar peraturan kembali.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan kedaluwarsa. Sedangkan dalam Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah dinilai beritikad buruk karena menimbulkan kebingungan dan kerancuan masyarakat dengan merugikan merek rokok Gudang Garam.

Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT Gudang Garam Tbk adalah pembatalan merek Gudang Baru dan pemungkiran merek yang akan didaftarkan dengan kata Gudang Baru, Gudang Baru Origin, dan kata-kata lainnya yang mirip dengan Gudang Garam.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fajar, N. R. M. dan Achmad, M. H. Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34.

Hidayah, K. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press). halaman 54.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Risawandi, B. A. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 83.

Saidin, O. K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada). halaman 400.

Soegeng, A. Y. *Dasar-Dasar Penelitian*, (Semarang: IKIP PGRI Press, 2006), hlm. 234.

Sumitro, R. H. 2006. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm 105.

B. Jurnal

Antons, C. dan Wang, K. H. 2015. *Well-Known Trade Marks, Foreign Investment and Local Industry: A Comparison of China and Indonesia*”, *Deakin Law Review*. 20: 186.

Jaya, D. dan Disemadi, H. S. (2022). *Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic*. *Widya Yuridika*, 5(2): 265- 276.

Risandi, K. dan Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 8(2), 315-326

Sinurat, A. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *USU Law Journal*. 2(2): 12-31.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis