



Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal Pada Kasus Antara Gudang Garam dan Gudang Baru

Adi Pratomo Kusuma Wardhana

Universitas Tarumanagara

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

Abstract

Legal certainty regarding the trademark dispute between Gudang Garam and Gudang Baru which is essentially similar to the Gudang Garam brand which is well known as a type of product in class 34, namely kretek cigarettes. The problems discussed in this research are how legal certainty is regarding the criteria for famous brands and the basic similarities of well-known trademarks in terms of the applicable laws and regulations, what legal efforts are taken by famous brand owners to obtain legal protection for violations of basic similarities, What is the legal certainty regarding the protection of well-known trademarks in the Gudang Garam and Gudang Baru trademark dispute. The criteria for determining the similarity of the main elements in a brand in Article 21 paragraph (2) letter a of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications are the similarity of images, sounds, names, words, letters, numbers, composition, color or a combination of these elements, whether for similar or dissimilar goods or services based on general public knowledge, brand reputation obtained due to large-scale promotion, and accompanied by proof of registration of the mark in several countries. Legal consequences if a mark is proven to be substantially similar or have overall similarities, then the consequence of what the defendant did to the plaintiff's mark is that the mark can be canceled and the registration removed. Apart from that, the plaintiff can file a claim for compensation in the form of material compensation and immaterial compensation filed by the brand owner who feels that his rights have been harmed by a party who does not have rights in using his brand. Thus, resulting in the end of illegal protection for the brand in question.

Keywords: Legal Certainty, Dispute, Brand

(*) Corresponding Author: adi.205220279@stu.untar.ac.id

How to Cite: Wardhana, A. P. K. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal Pada Kasus Antara Gudang Garam dan Gudang Baru. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11313045>.

PENDAHULUAN

Hak merek merupakan ialah 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 iyang berpredikat terkenal (Well-Known Mark).

Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasarannya. Di bidang industri, merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergikan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin diperlukan, sebab kemampuan orang-orang yang melakukan peniruan merek juga isemakin berkembang dengan pesat. Didaftarkannya suatu merek secara yuridis maka pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan isah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada dirjen iHKI kementerian hukum idan ham. hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek i(DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya

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 ike 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. oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan idi 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.” 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. Salah satu contoh kasus permohonan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus PT. Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR Jaya Makmur), dimana PT. Gudang Garam mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap PR. Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari PR. Jaya Makmur dalam pendaftaran dan penggunaan mereknya, selain itu pemilik merek Gudang Garam menganggap bahwa pemilik merek Gudang Baru ingin memperoleh popularitas dan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, Sebab merek tersebut diduga hasil tiruan dari merek Gudang Garam. Tidak hanya permohonan pembatalan merek, PT. Gudang Garam juga melaporkan pemilik merek Gudang Baru kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur untuk kasus pidananya dengan dugaan bahwa pemilik Gudang Baru telah memperdagangkan rokok merek Gudang Baru yang menyerupai dengan produk rokok milik PT. Gudang Garam, sehingga perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Kasus ini berlangsung hingga ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK), putusan pengadilan negeri Kepanjen di tingkat pertama untuk perkara pidananya menyatakan bahwa pemilik merek Gudang Baru terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperdagangkan rokok merek Gudang Baru yang memiliki persamaan unsur pokok dengan merek Gudang Garam, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tingkat banding. Pemilik merek Gudang Baru dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, begitupun dengan kasus perdatanya, pada pengadilan tingkat pertama, merek gudang baru dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek gudang garam oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya.

Setelah adanya putusan tersebut H. Ali Kosasin, SE selaku pemilik merek gudang baru mengajukan kasasi untuk putusan perdatanya, sebab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang merek terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi, dalam putusan kasasi tersebut mahkamah agung menyatakan bahwa permohonan pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam bukan merupakan persoalan itikad baik dalam pendaftaran, sebab merek gudang baru telah didaftarkan oleh H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek tersebut pada tahun 1995 kemudian diperpanjang pada tahun 2005, hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat merek nomor registrasi IDM000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan nomor IDM000042757 tertanggal 14 Juli 2005. Putusan inilah yang membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya yang menyatakan bahwa merek gudang baru merupakan hasil jiplakan dari merek gudang garam. Tidak puas dengan putusan tersebut, pemilik merek gudang baru mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung untuk putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya yaitu putusan pengadilan tinggi Surabaya. Namun sayangnya pada tingkat peninjauan kembali, majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemilik merek gudang baru idan menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi Surabaya tetap

berlaku dengan beberapa pertimbangan hukum yang tertera pada putusan nomor 104 PK/Pid.Sus/2015

RUMUSAN MASALAH

1. Apa tolak ukur dapat dikatakan merek terkenal atau biasa ditinjau dari UU merek?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa merek antara gudang garam dan gudang baru?

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal Pada Kasus Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal Pada Kasus Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tolak Ukur dapat Dikatakan 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 berisiko 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."

Pelanggaran merek sering kali 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 dibidang 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 diatasi 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 mengikat 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 memutus sengketa 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 tidak 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.

Yurisprudensi MARI No. I022 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. 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 haluan 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. 187 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 i% 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/HKIMEREK/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

Analisis yuridis terhadap sengketa merek antara gudang garam dan gudang baru

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 idan lukisan yang terdaftar dalam inomer 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, Chili, 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 ikat 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 inama badan hukum penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi merek gudang baru beserta lukisannya. Berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya nomor 04/HKI-MEREK/2013/PNNIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 sengketa pembuatan merek antara gudang garam dengan gudang baru dimenangkan oleh penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk.

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). H. Ali Kosin, SE selaku pemilik perusahaan rokok (PR. Jaya makmur) yang beralamat di jalan Probolinggo nomor 162 kelurahan penarikan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur Indonesia, telah memproduksi merek gudang baru beserta variannya sejak tahun 1995.

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 baru” kemudian kasus tersebut diadili di pengadilan negeri Kepanjen. Pemilik merek gudang garam mendalilkan bahwa adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak yang dilakukan oleh pemilik merek gudang baru dalam menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar miliknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Pengaduan tersebut didasarkan pada ketentuan pidana yang ada dalam pasal 91 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 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 empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)”.

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. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada dalam pasal 68 undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menjelaskan tentang alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan jika merek yang didaftarkan bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Gugatan yang dimaksud dalam pasal tersebut diajukan kepada pengadilan niaga sesuai dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

Menurut pasal 69 undang-undang nomor 15 tahun 2001 gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Sedangkan gugatan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, dan yang dimaksud dalam ketertiban umum pada penjelasan pasal tersebut adalah adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. 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 iPT gudang garam Tbk. Berdasarkan putusan MA nomor 162 K/PDT.SUSHKI/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.

Berdasarkan analisis penulis terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik gudang garam dengan didukung dengan teori dan ketentuan hukum yang telah dipaparkan di atas, bahwa bilamana pemilik merek gudang garam merasa dirugikan dengan beredarnya merek gudang baru beserta variannya maka upaya hukum yang harus diselesaikan adalah melalui instrumen hukum perdata pada pengadilan niaga terlebih dahulu sebelum diselesaikan secara pidana pada pengadilan negeri, sebab kewenangan untuk memeriksa dan menentukan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak adalah kewenangan pengadilan niaga dalam ruang lingkup peradilan umum, sedangkan upaya hukum pidana adalah upaya untuk menghukum seseorang karena telah memperdagangkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang merasa dirugikan. Dalam teori absolut (*Vergeldingsthoeri*) dijelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau masyarakat, sedangkan berdasarkan teori relatif (*Doeltheory*) bahwa tujuan hukuman adalah bertujuan untuk membuat efek jera pelaku pidana, memperbaiki pribadi terpidana, idan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hukum pidana digunakan setelah sarana lain kurang mampu atau sesuai dengan untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi. Fungsi hukum pidana menjadi *Ultimum Remedium* atau sarana penal terakhir dalam menanggulangi setiap pelanggaran hukum. Menurut Prof. Sudarto bahwa dalam konteks hak cipta dan merek, hukum pidana harus senantiasa dipandang mempunyai fungsi subsider artinya hukum pidana hendaklah baru digunakan apabila sarana hukum ilainnya kurang mampu atau kurang serasi, sebaliknya apabila sarana-sarana lain lebih bermanfaat, maka janganlah menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan perkaranya.

KESIMPULAN

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 idan 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 iakan 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 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/HKIMEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta mengabulkan 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.

REFERENCES

- Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P., 2019, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 16.
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Gratama, 2019, hlm. 112-113
- Erlina, B. (2019), *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1 p.34
- Gloria Tengor, Lotje Kawet, Sjendry Loindong *Pengaruh Merek, Desain, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Iphone Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE EBEN HAEZAR MANADO*, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 116 No. 104 Tahun 2019
- Ike Vanessa, Zainul Arifin, *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013/2014 dan 2015 Pengguna Kartu Prabayar Simpati)*, *Jurnal administrasi bisnis (JAB)* Vol. 151 No 1 Oktober 2019
- Jisia Mamahit, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan*, *Jurnal Hukum Ekonomi Lex Privatum*, Vol. 11/No. 13/Juli/2013, Jakarta
- Much. Nurachmad, 2019, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, hlm. 122
- Muhammad Akhmad Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, hlm. 114

- Muhammad Rifai Kurnia, Djumali, Istiqomah, Pengaruh Merek, Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Peralatan Olahraga Tenis Meja Oke Sport di Kecamatan Wonosari, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2019, Vol. 124 No. 11
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2019, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 137
- Rahmi Jened, 2019, *Hukum Merk Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 16.