

Kepastian Hukum Perlindungan Merek Dagang Terkenal Dalam Persaingan Industri *Consumer Goods* (Study Case: Gudang Garam VS Gudang Baru)

Deynisa Bella Tumanggor^{*1}, OK Saidin², Jelly Leviza³, Detania Sukarja⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222

³Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

e-mail: ^{*}bellatumanggor27@gmail.com, ²saidin@usu.ac.id, ³jelly@usu.ac.id,

⁴detasukarja@usu.ac.id

Abstrak

Kepastian hukum terhadap sengketa merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam yang terkenal sebagai jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya pada merek dagang terkenal dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum atas pelanggaran persamaan pada pokoknya, bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya secara substantif sudah diatur jelas pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan mengajukan gugatan apabila ada yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki. Dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim, Putusan Kasasi No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam penegakannya tidak memberikan kepastian hukum karena Gudang Garam secara normatif telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan Gudang Baru terbukti memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. Dalam hal ini hakim masih harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara merek terkenal.

Kata kunci—Merek terkenal, Itikad tidak baik, Persamaan pada pokoknya

PENDAHULUAN

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 semakin 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 sah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Didasarkan uraian di atas, kasus mengenai sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa merek antara merek Gudang Garam melawan merek Gudang Baru. Dimana Gudang Baru melakukan pemalsuan merek dagang dengan membuat merek Gudang Baru yang punya persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam yang sudah terkenal sebagai jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek. Hal ini menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan barang yang diproduksinya sama dengan produk Gudang Garam yang sudah terkenal.

METODE PENELITIAN

I. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisa yuridis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya. Adapun secara sederhana dan konkrit tahap-tahap dari pada suatu analisa yuridis normatif adalah sebagai berikut:

- A. Usaha-usaha untuk merumuskan azas-azas atau sendi-sendi hukum, baik dari data sosial maupun dari hukum positif tertulis.
- B. Kegiatan-kegiatan untuk merumuskan pengertian-pengertian hukum
- C. Pembentukan standar-standar hukum.
- D. Perumusan kaedah-kaedah hukum.

Menurut Peter Mahmud legal research atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif sehingga cukup dikatakan penelitian ini adalah penelitian hukum dengan demikian sudah jelas penelitian tersebut bersifat normatif.

II. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

III. Data Penelitian

Data yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian tesis ini adalah data sekunder, yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009.
 8. Putusan Mahkamah Agung No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.
 9. Putusan Pengadilan Niaga No. 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.
 10. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
- B. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah yang berkaitan dengan tema yang diperlukan dalam penelitian ini.

IV. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study) merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.

V. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Analisis Hukum Atas Merek Terkenal Dan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Tujuan penolakan permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain adalah untuk mencegah masyarakat terkecoh dalam menentukan identitas barang karena tidak dapat membedakan asal produk. Penolakan berdasarkan adanya persamaan yang dimaksud dalam pasal ini harus mempertimbangkan kemungkinan konflik yang akan timbul akibat keberadaan masing-masing merek di wilayah penjualan yang sama terhadap barang/jasa sejenis.

Adapun yang menjadi kriteria Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yaitu:

- A. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa Negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
- B. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Pasal 18 ayat (2) masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. Pasal 18 ayat (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal
 2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
 3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat
 4. jangkauan daerah penggunaan Merek
 5. jangka waktu penggunaan Merek
 6. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
 7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain
 8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut
- C. TRIPs Agreement (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Pasal 16 ayat 2 TRIPs Agreement sebagai landasan menentukan merek terkenal yaitu “*In determining whether a trademark is well-know, member shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the meber concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark*”. Terjemahannya: Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek.

Sesuai dengan pembahasan mengenai pengertian dan kriteria persamaan pada pokoknya diatas maka dapat dikatakan merek Gudang Garam dengan Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan termasuknya Gudang Garam sebagai merek terkenal dan merupakan pendaftar pertama semakin memperkuat tentang adanya itikad tidak baik dari pemegang merek Gudang Baru yang secara sengaja mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. Dan secara hukum merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dapat di batalkan pendaftarannya pada Direktorat Jendral HKI.

II. Upaya Hukum Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Merek Terkenal Untuk Memperoleh Kepastian Dan Perlindungan Hukum

Gugatan dan pelanggaran terhadap Merek terkenal, menyebabkan pemilik Merek terkenal akan lebih mudah melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana. Upaya hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis yang bertitel Gugatan dan Pelanggaran Merek yaitu merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Gugatan tersebut dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan niaga. Upaya hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, yang bertitel Penyidikan dikatakan penyidik berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.

Upaya hukum perdata maupun pidana merupakan hak pemilik merek terdaftar dan merek terkenal baik terdaftar maupun tidak terdaftar, merek terkenal yang tidak terdaftar tetap mendapatkan perlindungan hukum walaupun Indonesia menganut sistem *first to file* dimana yang mendapatkan perlindungan hukum adalah merek yang telah didaftarkan kepada Dirjen HKI dan telah dimuat dalam Daftar Umum Merek.

III. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Dalam Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah menerima gugatan Penggugat, serta menerima eksepsi dan jawaban Tergugat, dan jawaban Turut Tergugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY, tanggal 12 September 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I.
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal.
3. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007.
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal.
5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pemilik merek Gudang Baru dan kuasanya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan diajukannya kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya, pemilik Gudang Baru dapat membalikkan 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 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA SBY.

Adapun pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 adalah sebagai berikut:

1. Tentang adanya itikad tidak baik : dalam kaitan ini *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad baik sebagai berikut sebagaimana dikemukakan oleh turut tergugat, bahwa mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif sesuai kewenangan Dirjen HKI, Pasal 3 dan penggugat/termohon kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik. Bahwa mereka tergugat/pemohon kasasi Gudang Baru sudah terdaftar dalam daftar umum merek dan berita resmi merek.
2. Tentang adanya persamaan pada pokoknya : bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan ada pokoknya sangat tidak tepat sebagai berikut bila dicermati merek dan gambar yang digunakan tergugat/pemohon kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan.
3. Mengenai putusan pidana yang dikemukakan penggugat/termohon kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Setelah adanya putusan kasasi tersebut, pemilik merek Gudang Garam mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun ditingkat Peninjauan Kembali pemilik merek Gudang Baru harus terima dengan pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT. Gudang Garam dengan putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Adapun yang menjadi alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim kasasi mengabaikan merek Gudang Garam milik pemohon peninjauan kembali sebagai merek terkenal. Padahal merek Gudang Garam selain dikenal dan diketahui masyarakat luas selama ini, juga reputasinya telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran, yaitu melalui media iklan, begitu terdaftar di beberapa Negara di dunia sejak tahun 1989, antara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan, dan beberapa Negara di benua Eropa. Parameter terkenal dapat terukur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Bahwa bertalian dengan keterkenalannya, termohon peninjauan kembali telah membonceng, meniru, atau menjiplak merek pemohon peninjauan kembali dan telah membuat masyarakat terkecoh dan menyesatkan konsumen. Artinya, majelis kasasi telah keliru dan khilaf menyatakan termohon kasasi beritikad baik dalam memasarkan produk dan mereknya Gudang Baru. Padahal berdasarkan PK-I, telah terbukti bahwa termohon peninjauan kembali beritikad buruk dengan menggunakan produk dengan merek Gudang Baru tanpa hak.
3. Bahwa berdasarkan *novum* (bukti PK-I) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Mahkamah Agung bahwa merek dan produk Gudang Baru termohon peninjauan kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatannya dengan merek Gudang Garam pemohon peninjauan kembali untuk barang sejenis; lagipula sangat tidak berdasar hukum termohon peninjauan kembali yang sudah dihukum pidana tentang penggunaan merek dinilai beritikad baik oleh majelis hakim kasasi.
4. Bahwa majelis hakim kasasi telah keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal 6 ayat (1)

butir a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas menyebutkan: permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 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.

Artinya, majelis hakim kasasi hanya menekankan pemahaman hukum merek sebagai persamaan pada keseluruhannya sehingga mempertimbangkan adanya beberapa perbedaan belaka; padahal berdasarkan berbagai yurisprudensi konstan; Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu 100 persen sama, tetapi menimbulkan kesan yang sama, baik komposisi warna, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara menempati/penampilan yang sama.

Dalam pengambilan putusan kasasi didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 69 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa gugatan dari Gudang Garam telah kadaluarsa karena telah melewati waktu 5 tahun. Dan dalam putusan kasasi dinyatakan juga bahwa dasar dari putusan PN yang diambil pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 69 ayat (2) merupakan kesalahan. Apabila kita tinjau isi dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.” Kata-kata bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ini memang kurang dapat dibuktikan atau dihubungkan dengan peniruan merek yang dilakukan oleh Gudang Baru. Mengingat apa yang dilakukan oleh Gudang Baru ini berbicara persaingan bisnis yang tidak ada sangkut pautnya dengan moralitas agama, kesusilaan dan bahkan tidak mengganggu ketertiban umum.

Tetapi hal ini berbeda ketika telah terjadi pembaharuan Undang-Undang dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikatakan dengan pasti pada pasal 77 ayat (2) bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. Ini sangat jelas dapat dibuktikan ketika merek penggugat merupakan merek terkenal, karena peniruan merek terkenal berarti dapat dikatakan mendompleng ketenaran dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui ketenaran merek yang ditiru. Hal ini dapat dikatakan memiliki “Itikad Tidak Baik”, dimana hal ini juga menjadi landasan pengambilan keputusan pada tingkat peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tentang kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal dalam sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria merek terkenal terdapat pada pasal 21 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; pertama adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. kedua adalah promosi yang gencar dan besar-besaran, ketiga adalah investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek itu, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Kriteria terakhir tentang merek terkenal adalah ditentukan melalui survei oleh lembaga yang mandiri atas perintah Pengadilan Niaga. Sedangkan kriteria persamaan pada pokoknya yang terdapat pada pasal 21 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan sehingga menimbulkan kesan persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupaun persamaan bunyi dalam ucapan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum atas kriteria merek terkenal dan persamaan pada pokoknya pada merek

dagang sudah diatur dengan jelas pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik merek terkenal adalah dapat mengajukan gugatan apabila ada yang melanggar hak eksklusif yang dimilikinya. Hal ini dengan jelas telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang merek terkenal di Indonesia.

Kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal dalam kasus sengketa Gudang Garam dengan Gudang Baru telah dijalankan dengan baik, dan memiliki landasan hukum yang pasti. Hal ini dapat dilihat dari bergulirnya sengketa Gudang Garam dengan Gudang Baru di badan peradilan tingkat kasasi terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dengan putusan pengadilan niaga dan peninjauan kembali. Putusan Kasasi No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam penegakannya tidak memberikan kepastian hukum padahal Gudang Garam secara normatif telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan Gudang Baru terbukti memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. Dalam hal ini hakim masih harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara merek terkenal yang ada di Indonesia.

SARAN

Dalam analisis ini maka diperoleh beberapa saran dan masukan yang mungkin dapat memperbaiki kondisi hukum tentang merek terutama merek terkenal antara lain adalah:

1. Dalam melakukan pemeriksaan substantif dalam permohonan pendaftaran sebuah merek sebaiknya direktorat jendral HKI melakukan pemeriksaan lebih teliti dan detail dan melibatkan team ahli dalam menganalisis dan memeriksa terhadap semua permohonan pendaftaran merek baru sehingga dapat mencegah atau setidaknya mengurangi adanya perbuatan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap merek terdaftar. Selain itu ada punishment bagi direktorat jendral HKI apabila melakukan sebuah kesalahan dalam hal pemeriksaan.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal maka perlu adanya kepastian hukum terhadap sebuah merek terkenal sebelum terjadi permasalahan lebih lanjut. Kepastian hukum tersebut dapat dibuat dalam bentuk legalitas pemegang merek terkenal yang diakui secara hukum oleh semua pelaku usaha di Indonesia.
3. Dalam mengeluarkan putusan pengadilan, majelis hakim pada tingkat kasasi (Makamah Agung) diharapkan mengeluarkan putusan yang berpedoman pada sumber-sumber hukum dibidang merek seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta yurisprudensi dibidang merek, sehingga pemilik merek terkenal benar-benar diberikan kepastian hukum terhadap perlindungan merek dagang terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Djumhana, M & Djubaedillah, R. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [2] Sutedi, A. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [4] Lubis, M. S. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar maju.
- [5] Hadjon, P. M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- [6] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- [7] Syahrudin dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- [8] Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- [9] Mahmud, P. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- [10] Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Purba, A.Z.U. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trip's*. Bandung: P.T. Alumni.
- [12] Permata, R.R. dkk. 2020. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Jatinangor: Unpad Press.
- [13] Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005)
- [14] Harahap, M.Y. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- [2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- [3] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- [4] *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

C. Jurnal Ilmiah

- [1] Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.
- [2] Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.