

BAB III

RATIO DECIDENDI HAKIM PEMERIKSA PERKARA MEREK GUDANG GARAM YANG MENYATAKAN GUDANG GARAM ADALAH MEREK TERKENAL

3.1. Perlindungan Pemegang Hak Atas Merek

Perlindungan hukum pada bidang merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus. Hak khusus ini bersifat monopoli artinya hak tersebut bisa dilaksanakan oleh pemilik merek. Dengan demikian jika tanpa adanya izin dari pemilik merek maka orang lain tidak boleh menggunakan hak khusus tersebut. Jika ada orang lain yang menggunakan hak khusus tadi tanpa izin dari pemilik hak merek maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tertentu. Persoalan mengenai pelanggaran merek terkenal dan upaya perlindungan hukum bukan merupakan hal yang baru. Perlindungan merek hanya berlaku apabila merek telah didaftarkan.³³

Konvensi mengenai HKI pertama kali pada tahun 1883 yaitu pada *konvensi paris convention for the protection of Industrial Property*, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HKI bagi Negara-negara di dunia. Selain itu terdapat juga *WIPO (World Intellectual Property Organization)* yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HKI di seluruh dunia.

³³ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2010, hlm. 40.

Pada tahun 1883 terdapat juga organisasi internasional terkait HKI yaitu *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*) yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HKI di seluruh dunia. dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi *WTO*) . Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*Persetujuan TRIPs*). Indonesia terikat oleh *paris convention* pada tahun 1979 dengan diratifikasi Keppres No 24 tahun 1979. Dengan demikian Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* menimbulkan konsekuensi bahwa ia harus tunduk dan melaksanakan *TRIPs Agreement*. Berikut ini merupakan perbandingan pengaturan perlindungan merek terkenal sebagai *paris convention* dan UU Merek sebagaimana telah diuraikan diatas

NO	Paris Convention	UU No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
1.	<p>Pasal 6 bis Paris Convention</p> <p>Negara anggota diminta menolak permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran serta melarang penggunaan merek yang sama atau meniru dan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat luas dari suatu merek yang :</p> <p>a) menurut pertimbangan lembaga yang berwenang di negara pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek terkenal maka seseorang tersebut berhak</p>	<p>Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c</p> <p>Permohonan merek harus ditolak jika pada prinsipnya atau seluruhnya mirip dengan::</p> <p>b.merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa yang serupa.</p> <p>c.merek terkenal milik pihak lain untuk barang maupun jasa serupa yang memenuhi persyaratan tertentu</p>

	memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan konvensi. b) pada produk yang sama jangka waktu permintaan pembatalan 5 tahun sejak tanggal pendaftaran	
2.		Pasal 35 Merek terdaftar dilindungi secara hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.

Perlindungan terhadap merek menunjuk beberapa hal, pertama perlindungan preventif yang merupakan perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini pemilik merek yang berperan penting untuk mendaftarkan atau tidak suatu merek agar mendapatkan perlindungan hukum. Kedua perlindungan represif merupakan perlindungan hukum terhadap suatu merek manakala terjadi tindak pidana atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan represif ini diberikan jika telah terjadi pelanggaran merek (termasuk merek terkenal). Dalam hal ini lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan.

Selain sanksi dari UU Merek yang dapat dijatuhkan pada pelaku pelanggaran merek dapat pula ditinjau dari hukum pidana, hukum perdata, maupun administrasi.

a. Sanksi Menurut Hukum Perdata

Pemakaian merek tanpa izin dapat digugat dengan pasal 1365 KUHPerdata karena melakukan perbuatan melawan hukum dimana “ tiap orang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengganti

kerugian tersebut “ namun dari pihak penggugat wajib membuktikan isi gugatannya.

b. Sanksi Menurut Hukum Pidana

Sanksi pidana bagi pelanggaran merek terdapat pada KUHP, dengan kata lain persaingan usaha tidak sehat bertentangan dengan hukum. Persaingan usaha tidak sehat digolongkan sebagai kejahatan menurut pasal 382 bis KUHP. Perbuatan materiil diancam maksimal 1 tahun kurungan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp.900,00. Dalam hal ini ia menipu masyarakat dengan tujuan memelihara atau penambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

c. Sanksi Menurut Administrasi Negara

Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu diantaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan

3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek Menurut UU Merek

Setiap perusahaan berusaha untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ruang lingkup tindak pidana merek menurut UU merek, antara lain :

- a. Pasal 90 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama persis dengan merek milik pihak lain yang didaftarkan untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan.

- b. Pasal 91 mengatur ketentuan pidana terhadap penggunaan merek yang secara sengaja dan melawan hukum yang pada pokoknya sama merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- c. Pasal 93 mengatur ketentuan pidana bahwa perbuatan yang dilakukan siapapun dalam hal ini sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada produk barang atau jasa sehingga dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.

3.3.Kasus Posisi Sengketa Gudang Garam vs Gudang Baru

Salah satu sengketa gugatan merek adalah pada PT Gudang Garam dan PR Jaya Makmur. Berawal dari Gudang garam yang tidak terima dan merasa dirugikan dengan kemiripan gambar atau logo Gudang baru yang memiliki unsur pada pokok dan keseluruhannya dengan PT Gudang Garam Tbk. Oleh karena itu pihak PT Gudang Garam menjadi pihak pemohon gugatan pembatalan merek pada H.Ali Khosin S.E di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013 dengan No perkara 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby. Gugatan pembatalan merek tersebut sesuai dengan pasal 83 UU Merek bahwa gugatan dapat diajukan oleh pemilik yang telah terdaftar terhadap pihak lain yang tidak berhak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada barang dan/atau jasa yang sejenis.

Penggugat sangat keberatan dengan merek gudang baru (tergugat) yang telah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal HKI dengan nomor registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan nomor registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 juli 2015 untuk barang yang sejenis dengan penggugat pada kelas 34

yaitu sigaret kretek. Persamaan merek dengan milik Gudang Garam yang telah terdaftar dalam daftar umum merek Ditjen HKI dengan nomor registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007.

PT Gudang Garam mendalilkan bahwa merek Gudang baru milik tergugat memiliki komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Kemudian keberatan selanjutnya penggugat berasumsi bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik sesuai dengan pasal 4 UU merek karena menciptakan merek Gudang Baru dan lukisan yang diilhami dari merek Gudang Garam yang lebih dulu terdaftar di Indonesia. Adanya itikad tidak baik ini bermaksud memboncengi ketenaran dari merek Gudang Garam. Terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan terdaftarnya di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan sejak tahun 1989. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek.

Merek Gudang Garam merupakan kata yang diciptakan oleh penggugat yang juga merupakan nama badan hukum penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk. yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. Penggugat sangat keberatan jika merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi menjadi merek Gudang Baru beserta lukisannya.

Dalam Gugatan tersebut petitum dari penggugat dalam hal ini PT Gudang Garam adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam merupakan Merek Terkenal

- b. Menyatakan bahwa merek gudang baru dengan nomor register IDM000032226 dan IDM000042757 mempunyai persamaan dengan merek Gudang Garam milik Penggugat.
- c. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran dari merek Gudang Garam
- d. Membatalkan merek Gudang Baru milik Tergugat
- e. Memerintahkan Turut Tergugat (Direktorat Jenderal HKI) mencoret pendaftaran merek Gudang Baru

Berdasarkan putusan atas perkara Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga.Sby tanggal 12 September 2013 sengketa pembatalan merek antara PT Gudang Garam Tbk dan PR Jaya Makmur (Gudang Baru) dimenangkan oleh pihak penggugat.

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

Pemohon kasasi yang dahulu sebagai tergugat yaitu pihak Gudang Baru mendalilkan bahwa Gudang Baru dengan merek Gudang Garam jelas memiliki perbedaan yang menonjol

sebagai daya pembeda, baik yang mencangkup wilayah atau target pasar , sehingga konsumen mungkin akan terkecoh dan menimbulkan kebingungan untuk memilih antara rokok kretek merek Gudang Baru dengan rokok kretek dengan merek Gudang Garam. Merek Gudang Baru dan Gudang Garam terdapat daya pembeda yang dapat dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/atau lukisan gudang

MA mengabulkan permohonan pemohon Ali Khosin atas termohon PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS/HKI/2014 pada tanggal 22 April 2014, pada tingkat kasasi 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-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY, tanggal 12 September 2013.

Dengan kalahnya PT Gudang Garam Tbk pada tingkat kasasi tersebut, Gudang Garam mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan nomor perkara 199 PK/Pid.Sus-HKI/2017. Bahwa pihak gudang garam dalam hal ini sebagai pemohon peninjauan kembali mendalilkan bahwa telah terjadi kekhilafan majelis hakim pada tingkat kasasi yang telah mengabaikan bahwa merek Gudang Garam merupakan Merek terkenal. Padahal merek Gudang Garam selain telah dikenal oleh masyarakat luas, reputasi yang diperoleh berkat promosi yang gencar melalui media iklan. Kemudian merek gudang garam telah terdaftar di beberapa negara sejak tahun 1989 seperti Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brunei Darussalam, Chile, Korea, Philipina dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang seharusnya permohonan

pendaftaran merek ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu dan memiliki persamaan dengan merek terkenal.

Bahwa terkait dengan keterkenalan merek Gudang Garam Termohon PK telah membonceng dan menyesatkan konsumen, dengan demikian keliru menyatakan Termohon PK memiliki itikad baik. Kekhilafan selanjutnya adalah majelis hakim tingkat kasasi mengabaikan novum di mana termohon kasasi secara pidana dengan nomor perkara 104 PK/Pid.Sus/2015 dengan demikian Termohon PK sudah secara *in kracht*. Dalam keputusan ini maka telah terbukti Termohon kasasi beritikad tidak baik.

Pada tanggal 28 Agustus 2017 putusan mengabulkan Gugatan pihak Gudang Garam untuk seluruhnya, menyatakan Gudang Garam merupakan Merek terkenal, menyatakan bahwa Gudang Baru beritikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan Merek Gudang Garam, membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru, dan Memerintahkan Direktorat Jenderal HKI mencoret pendaftaran merek Gudang Baru.

3.4.Ratio Decidendi Majelis Hakim

Dari tiga putusan sengketa merek tersebut terdapat perbedaan Ratio decidendi dari majelis hakim. Perbedaan Putusan tingkat pertama dan PK yang berbeda dengan tingkat kasasi. Perbedaan terletak pada kriteria merek terkenal dan menentukan apakah pihak Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam. Berikut merupakan ratio decidendi hakim majelis :

A. RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

1. Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat 2 dan penjelasan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek tanpa jangka waktu apabila terjadi 2 berikut:
 - a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

- b. Beritikad tidak baik, yang dimaksud dengan itikad tidak baik meliputi penipuan, menyesatkan orang lain. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk meniru, memproduksi, mengcopy, membonceng kemasyhuran merek orang lain maka dianggap pemalsuan dan penyesatan.
2. Bahwa pasal 5 dan penjelasannya menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika memiliki unsur berikut :
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum.
 - b. Tidak memiliki daya pembeda
 - c. Telah menjadi milik umum
 3. Bahwa menurut pasal 6, merek ditolak yang bersifat subjektif yaitu :
 - a. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis
 - b. Memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal
 - c. Memiliki persamaan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
 4. Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pokok atau keseluruhannya, paling tidak memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Terdapat persamaan elemen pada merek
 - b. Jenis dan produk barang/jasa pada kelas yang sama
 - c. Persamaan wilayah atau segmen perusahaan
 - d. Jalur pemasaran yang sama

5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Gudang Garam telah terdaftar di beberapa negara yaitu: Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Taiwan, Philipina, Brunei Darussalam, Chile, Saudi Arabia, Argentina, Brasil. Kemudian ditemukan bahwa produksi Gudang Garam dan variannya PT Gudang Garam Tbk terinspirasi dari nama badan hukum milik penggugat. Sehingga keberadaan merek tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama badan hukum tersebut yang sudah berdiri sejak tahun 1979 di Indonesia dan 1989 di negara luar. Dengan demikian terbukti secara yuridis penggugat sebagai pendaftar pertama (*First to File*).
6. Menimbang bahwa bukti-bukti dari penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdapat persamaan mengenai bentuk, komposisi tulisan garam dan gudang, gaya penulisan dan bunyi ucapan. Gaya penulisan dan bunyi ucapan Gudang Garam dan Gudang Baru kemiripannya pada warna merek, gambar gudang dan rel kereta, susunan kata dan bunyi kata sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan seolah-olah merek tersebut dari produser yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.
7. Menimbang berdasarkan uraian diatas maka secara yuridis Gudang Baru milik tergugat, majelis berpendapat bahwa memang benar produk Gudang Baru menimbulkan kebingungan di masyarakat dan merugikan pihak penggugat yaitu Gudang Garam. Secara yuridis pendaftaran harus beritikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

8. Menimbang bahwa selain hal terkait pendaftaran merek, sebagaimana pertimbangan diatas merek Gudang Baru membonceng merek Gudang Garam yang telah lama berdiri, sehingga berdasarkan pasal 6 ayat 3 UU No 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak karena memiliki kesamaan nama badan hukum yang dimiliki penggugat. Oleh karena itu hak khusus atas hak atas merek hanya diberikan pada pendaftar beritikad baik.

Setelah berbagai pertimbangan majelis hukum tersebut, maka hasil putusan tingkat pertama ini dimenangkan oleh pihak penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk. Dengan amar putusan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

B. RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI

Pada tingkat kasasi ini terdapat perbedaan penerapan hukum dalam memutus sengketa antara Gudang Garam dan Gudang Baru, berikut merupakan ratio decidendi hakim pada tingkat kasasi :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta sikap “diam” dari termohon kasasi/penggugat yang bersifat proaktif dalam melindungi mereknya dari upaya peniruan, *Judex Facti* tidak memeriksa dan menjadikan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dalam pertimbangan hukumnya namun justru menerapkan pasal 69 ayat (2)
2. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai “itikad tidak baik” yang dihubungkan dengan “persamaan pada pokoknya” dan “merek terkenal” sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun

2001, sebagai justifikasi/ pembedaan terhadap “Gudang Garam adalah Merek Terkenal”

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Gudang Garam dan Gudang Baru sangatlah tidak tepat karena bila dicermati merek dan gambar yang digunakan tergugat/pemohon kasasi tidak ada persamaan bentuk, persamaan bunyi dan cara penempatan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kemudian mengenai putusan pidana yang dikemukakan penggugat/termohon kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian hasil rapat permusyawaratan majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi H.Ali Khosin dan membatalkan Putusan Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga.Sby.

C. RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM TINGKAT PK

1. Menimbang bahwa terdapat Novum termohon PK dalam hal ini pihak Gudang Baru yaitu bukti PK 1 berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/ Pid.Sus/2015, kemudian bukti Pk 2 berupa surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 739/O.5.43/Euh.3/2016. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti hukum yang membuktikan termohon PK sudah dijatuhi putusan pidana yang bersifat *in kracht van geweisde* serta bersifat final. Bahwa Hakim kasasi dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 secara tegas mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti. Dengan bukti-bukti tersebut maka termohon PK telah terbukti beritikad tidak baik dan adanya persamaan pada pokoknya dan merek Gudang Garam dan

Gudang Baru, artinya putusan PK dalam perkara pidana telah memuat kebenaran formal dan materiil.

2. Bahwa Hakim Kasasi mengabaikan Gudang Baru sebagai merek terkenal, padahal merek Gudang Garam sudah dikenal oleh masyarakat luas dan telah terdaftar di berbagai negara sejak tahun 1989, antara lain Jepang, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Chile, Brasil dan masih banyak lagi. Hal tersebut sesuai dengan kriteria merek terkenal berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 15 tahun 2001
3. Bahwa berkaitan dengan merek terkenal tersebut, termohon PK telah berniat meniru dan membonceng merek pemohon PK yang dapat membuat keracunan di masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan Novum maka termohon PK mempunyai persamaan dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek gudang garam, sangat tidak berdasar hukum apabila termohon PK yang sudah dihukum pidana tentang penggunaan merek dinilai masih memiliki itikad baik oleh Majelis Hakim Kasasi
5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menafsirkan pasal 6 ayat 1 butir a Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, Hakim hanya menekankan pada pemahaman persamaan pada keseluruhan, padahal pada berbagai yurisprudensi konstan, Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu 100% sama tetapi menimbulkan kesan yang sama.
6. Bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM00034493 dan

IDM0000 14007 dalam kelas barang dan jasa 34, merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terdaftar tersebut sejenis dengan merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” yang terdaftar dengan Nomor IDM000032226 dan Nomor IDM000042757 yang didaftarkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali belakangan (setelah merek Penggugat terdaftar) dan merek Termohon Peninjauan Kembali tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali baik dari bunyi Gudang, komposisi huruf dan warna serta logo, sehingga keadaan tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan kuat bahwa kedua produk berasal dari pabrik/perusahaan yang sama, sehingga telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa merek “Gudang Baru” beserta variannya didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek karena membonceng/free riding untuk meniru merek Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia, sehingga hal ini merugikan Pemohon Peninjauan Kembali

7. Bahwa alasan terhadap adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan pidana atas nama Ali Khosin (Tergugat) beserta perintah pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan putusan (PK-1, PK-2, PK-3) Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bersifat menentukan dan bersesuaian dengan pendapat *Judex Facti* bahwa merek milik Termohon Peninjauan

Kembali “Gudang Baru” dan variannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Gudang Garam” yang telah terdaftar, dan terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 20

3.5. Analisis Putusan Sengketa Merek

Pada dasarnya gugatan merek Gudang Garam terhadap Gudang Baru berawal dari kerugian dan keberatan Gudang Garam dengan munculnya Gudang Baru Pada kelas yang sama. Di duga terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Berdasarkan pasal 83 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 menyatakan bahwa pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang pada pokoknya atau keseluruhan memiliki persamaan. Pada tingkat Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan antara Gudang Garam dan Gudang Baru memiliki kesamaan pada pokoknya sesuai dengan bukti yang diajukan kepada majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan Surabaya, bukti P-4.1 s/d P-4.4, P-7,P-8.1 s/d P-8.4 dengan merek rokok Gudang Baru bukti T-1,T-2, dan bukti TT-1,TT2 mengenai persamaan bentuk,komposisi tulisan garam dan gudang yang memiliki kemiripan, gaya penulisan dan bunyi ucapan, komposisi warna merah dan biru yang sangat menonjol atas persamaan tersebut serta peletakan gambar logo gudang dan rel kereta yang sama. jika disejajarkan maka menimbulkan kebingungan di masyarakat dalam membedakan kedua merek ini. Kemudian pada tingkat Pengadilan Niaga ini juga

menyatakan bahwa merek Gudang Garam merupakan merek terkenal. Namun dari ketiga putusan mengenai gugatan pembatalan merek ini mulai dari putusan No 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby kemudian Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan yang terakhir Putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 terdapat *dissenting opinion*.

Sesuai dengan prinsip negara hukum ada jaminan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini juga ditegaskan pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Setelah penulis mengkaji tiga putusan terkait sengketa pendaftaran merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru dari Pengadilan Niaga hingga pada Peninjauan kembali (PK) terjadi kesalahan penerapan hukum. Pada putusan tingkat PK Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang merupakan putusan final dan tidak dapat diajukan upaya hukum kembali nyata nya pertimbangan hukum oleh majelis hakim masih menggunakan Undang-undang merek lama yaitu Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dan tidak menggunakan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. pertimbangan Majelis hakim menggunakan pasal 6 ayat 1 huruf b untuk menjadi parameter terkenal.

Dalam putusan PK terhadap Sengketa pembatalan merek Gudang Garam dan Gudang Baru Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, asas yang bermakna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan Undang-undang yang lama. Asas ini diberlakukan untuk kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama, dalam hal ini antara Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 berada pada tingkatan yang sama. Hal ini berkaitan dengan hubungan antar norma merupakan hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi.. Penerapan asas ini, sebagaimana halnya penerapan *asas lex superior* tidaklah sulit karena ada kriteria yang jelas untuk menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan terbaru yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. artinya norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi dan berlanjut sampai berhenti pada norma tertinggi yang disebut *Grundnorm* dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibuat dan dicabut oleh badan yang diberi wewenang untuk membuat hukum menurut norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) terbentuk menurut norma yang lebih tinggi (*superior*)

dan pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.³⁴

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip sebagai berikut³⁵:

- a. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dapat dijadikan acuan atau dasar hukum bagi peraturan di bawahnya.
- b. Peraturan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Isi muatan peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya
- d. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal yang sederajat.
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan yang lebih umum.

Berdasarkan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis , merek yang dilindungi terdiri atas logo, nama, tanda

³⁴ Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 14-15.

³⁵ M.Luthfi Husni, Hieararki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, Jurnal HukumFakultas Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang, 2019, hlm 36-37

berupa gambar, susunan warna, bentuk dua dimensi, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur yang dapat membedakan barang atau jasa dengan milik orang lain dalam kegiatan perdagangan, namun untuk memperoleh hak atas merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu karena Indonesia menganut asas *first to file*.³⁶ Jika dikaitkan dengan sengketa pembatalan merek Gudang Garam dan Gudang Baru, produk Gudang Garam dengan nomor registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007 telah terdaftar sejak 1979 sedangkan pada merek Gudang Baru dengan nomor registrasi IDM000032226 dan IDM000042757 terdaftar pada tanggal 21 Maret 2005.³⁷ maka dapat disimpulkan bahwa yang mendapatkan hak atas merek adalah pihak Gudang Garam. Pendaftaran merek tersebut adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Kemudian pada pasal 35 menerangkan bahwa merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 tahun dan berlaku sejak penerimaan pendaftaran merek.

Kemudian terkait dengan kriteria merek terkenal yang terjadi *dissenting opinion* antara 3 majelis hakim, jika dikaji menggunakan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 maka sesuai dengan pasal 21 MIG yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa pada jenis yang sama. kriteria terkenal berdasarkan penjelasan pasal 21 huruf b yang menjelaskan bahwa ukuran keterkenalan suatu merek memperhatikan pengetahuan masyarakat umum mengenai

³⁶ Tommy Hendra Purwaka, Op.cit., hlm 41

³⁷ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002004009812?type=trademark&keyword=gudang+baru> diakses pada 14 Agustus 2022

merek itu sendiri di bidang usaha yang bersangkutan. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, terdapat investasi di beberapa negara disertai dengan bukti sertifikat pendaftaran merek.³⁸ Sejalan dengan UU MIG, pada pasal 18 ayat 3 Permenkumham 67 tahun 2016 tentang merek disebutkan syarat untuk suatu merek masuk dalam kategori terkenal yaitu dengan adanya pengetahuan dan pengakuan dari masyarakat, jumlah barang keluar dan laba pemilik merek, pangsa pasar yang dikuasai merek tersebut, jangkauan waktu dan wilayah merek tersebut dipergunakan, tingkat intensitas dari branding merek tersebut dan investasi, merek tersebut telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di negara lain.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan merek Gudang Garam yang telah terdaftar di beberapa negara sejak tahun 1989 seperti Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brunei Darussalam, Chile, Korea, Philipina dan lain-lain. Dengan bukti P-5.1 print out scan dari sertifikat asli merek Gudang Garam Nomor 5206634, 2210089, 2210088, 2195824 kelas 34 di Negara Jepang. Bukti P-5.5 berupa print out dari sertifikat asli Nomor 829374698 kelas 34 di Brasil. Bukti P-5.6 print out dari sertifikat asli dengan nomor 39,150 di Brunei Darussalam. Bukti P-5.7 print out dari sertifikat asli nomor 811.807 di negara Chile. Bukti P-5.8 nomor 0822479 di negara Korea Selatan. Fotocopy sertifikat asli merek Gudang Garam nomor 4-2007-006220 di negara Philipina pada tahun 2008.

Kemudian syarat selanjutnya adalah gencar-gencarnya promosi di berbagai media terkait merek tersebut. Dikaitkan dengan merek Gudang Garam maka

³⁸ Penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

berdasarkan fakta di pengadilan dengan bukti P-6.1 berupa fotocopy dari Print out iklan Gudang Garam merah, bukti P-6.2 berupa fotocopy Koran Sumut Pos hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, halaman 3, yang berisi iklan Gudang Garam Speka Merah dan undangan event yang menampilkan artis Lyla Ft. Judika di lapangan Alun-alun Stabat tanggal 1 Juni 2013 Pukul 19:00. Bukti P-6.3 fotocopy dari Koran asli Radar tegal hari Jumat tanggal 28 Juni 2013, Bukti P-6.4 fotocopy dari Koran waspada tanggal Jumat 27 Juni 2013.

Maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai fakta-fakta dan persidangan bahwa merek Gudang Garam sebagai merek terkenal.

