

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN

¹Denny, ²Yenny Permata Liegestu, ³Novika, ⁴Asmin Patros

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

E-mail Koresponden: 1951102.denny@uib.edu

Abstrak

Merek berperan penting dalam pembangunan ekonomi dikarenakan merek berguna sebagai pedoman untuk mengidentifikasi asal usul suatu produk/jasa. Kepemilikan merek diakui setelah mendaftarkan mereknya kepada DJKI. Persyaratan utama dalam mendaftarkan merek adalah dengan memastikan bahwa merek tersebut telah memiliki ciri khasnya tersendiri agar memiliki unsur pembeda yang kuat dengan merek pihak lain. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi terdapat juga pelanggaran terhadap hak merek. Salah satunya yaitu sengketa PT. Gudang Garam & PT. Gudang Baru yang memiliki merek yang dapat dikatakan serupa. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk membahas penegakan hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa merek tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan yuridis normatif. Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan memfokuskan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sengketa antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru, Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 sehingga menyatakan merek Gudang Baru memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam yang merupakan merek terkenal. Oleh karena itu, merek Gudang Baru dibatalkan dan untuk menjamin efek jera memerintahkan DJKI untuk menolak segala permohonan pendaftaran merek yang memiliki beberapa kemiripan dengan PT. Gudang Garam.

Kata Kunci: Merek, Gudang Garam, Gudang Baru

Abstract

Brand have an important role because it's used to distinguished a product or service. Ownership of brand is recognized after the brand is registered to Directorate General of Intellectual Property Rights. The main term for registering brand is to ensure that the brand have an its own strong characteristics to differentiate itself with other brands. Although Indonesian Constitution have regulate the law regarding Intellectual Property Rights, there're still violation regarding brand. One of which is between PT.Gudang Garam and PT. Gudang Baru that have an identical brand. Because of that, there have to be a research to examine Indonesia's law enforcement in contrast to settle the dispute. The researched is conducted using normative law researched by using juridical normative approach and focusing on Indonesia's law. Surabaya Commercial Court have concluded that PT. Gudang Baru have violate Article 21 Paragraph 1

of Indonesia's Law Number 20 Year 2016 about Brand and Geographical Indication which stated Gudang Baru's brand have a similarity with Gudang Garam which is a famous brand. Therefore, Gudang Baru's brand is canceled and to ensure deterrent effect the court ordered Director General of Intellectual Property Rights to refuse every registration of a brand that has similarity with Gudang Garam.

Keywords: Brand, Gudang Garam, Gudang Baru

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya perindustrian serta perekonomian, merek menjadi salah satu aspek penting dalam dunia perdagangan dan pemasaran karena para pelaku usaha sedang berlomba-lomba untuk memasarkan hasil produk/jasa yang ditawarkannya.¹ Merek memegang peran besar karena berfungsi untuk mengidentifikasi asal usul dari suatu barang atau jasa.² Fungsi dari merek tersendiri yaitu meringankan pembeli untuk mengenali dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan mutu kualitas serta karakternya, umumnya dilihat dari keunikan suatu merek.³

Penyeleksian suatu barang dan jasa yang beredar umumnya dilihat dari merek itu sendiri.⁴ Merek diterapkan dalam dunia perdagangan dan periklanan dikarenakan masyarakat umum cenderung menghubungkan suatu bayangan atau kesan, mutu dan martabat barang atau jasa dengan merek tertentu.⁵ Reputasi merek dari suatu barang atau jasa biasanya diiringi dengan kualitas yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Jadi secara tidak langsung, terdapat suatu stereotip yang terletak di suatu barang/jasa dan mempengaruhi konsumen dalam memilihnya.⁶ Pemberian merek secara tidak langsung memberikan suatu kepastian terhadap nilai atau kualitas barang dan jasa alias dapat memberikan perlindungan dan *quality assurance* suatu barang dan jasa kepada pembeli.⁷

¹ Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110.

²Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 108-124. hlm. 108.

³Permata, R. R., & Utama, B. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 1-20. hlm. 2.

⁴Tim Lindsey. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni., hlm. 130.

⁵ Nertivia, N., Villa, O., Lingga, F. T. V., Patros, A., & Hutauruk, R. H. (2022). Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 149-164.

⁶Tim Lindsey. *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁷Shahreiza, D. (2011). *Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)*. (Tesis, Universitas Sumatera Utara) Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34138>., hlm. 24.

Konsumen akan kebingungan dalam memilih suatu barang atau jasa ketika tidak disertai dengan merek.⁸ Maka dari itu, tidak jarang apabila pelaku usaha sering mengutamakan merek di dalam produknya walaupun dalam mempertahankan merek itu sendiri lebih mahal dari aset riil sebuah perusahaan.⁹ Alasan hal tersebut dapat terjadi karena semakin baik reputasi sebuah produk, maka semakin baik pula loyalitas konsumen terhadap merek tersebut, begitu juga sebaliknya.¹⁰ Beberapa contoh dari merek tersebut yaitu logo bank-bank besar dan memiliki reputasi baik yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun bahkan mencapai ratusan tahun seperti bank BCA, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya.

Persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat terhindar ketika suatu barang atau jasa telah mendapatkan merek. Dengan munculnya merek suatu barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha dapat didiferensiasikan baik itu secara kualitas, keterjaminan, serta orisinalitas suatu produk. Terkadang, suatu barang atau jasa yang mahal bukan disebabkan oleh biaya produksi atau SDM yang mahal, tetapi disebabkan oleh mereknya.¹¹ Hal ini yang memperlihatkan bahwa merek adalah hak kekayaan immateriil.¹²

Merek termasuk golongan dari Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (berikut akan ditulis sebagai UU No. 20 Tahun 2016). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.¹³ Merek wajib didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut sebagai DJKI, untuk mendapatkan kepemilikan merek. Indonesia telah

⁸Wijayanti, R. F., Evelina, T. Y., & Budiarti, L. (2017). Analisis Pengaruh Persepsi Harga Dan Persepsi Kualitas Terhadap Minat Pembelian Produk Private Label. *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 11(2), 161-166. hlm. 162.

⁹ Putra, M. D. R., & Disemadi, H. S. (2022). Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 297-314.

¹⁰Shahreiza, D. *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹¹Saidin, O. K. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 441.

¹²Arief, I. T. W. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)*. (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara) Diakses dari <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/378>., hlm. 2.

¹³Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek, yakni UU No. 20 Tahun 2016. Ada juga peraturan internasional mengenai merek yakni Konvensi Paris Union yang fokusnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak milik bidang industri.¹⁴ Kepemilikan merek akan diakui setelah mendaftarkan mereknya kepada DJKI.¹⁵ Persyaratan utama dalam mendaftarkan merek adalah dengan memastikan bahwa merek tersebut telah memiliki ciri khasnya tersendiri supaya memiliki unsur pembeda yang kuat dengan merek milik usaha lain. Maka dari itu, DJKI tidak dapat menerima pendaftaran merek tersebut serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai.¹⁶

Selain itu, DJKI juga dapat menolak berkas pendaftaran merek pelaku usaha apabila merek yang mau didaftarkan terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar oleh pelaku usaha lainnya.¹⁷ Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: “Permohonan dapat ditolak oleh DJKI apabila merek pihak lain sudah terdaftar terlebih dahulu dengan barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau adanya indikasi geografis terdaftar”.¹⁸ Tetapi pada faktanya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menghindari terjadinya plagiarisme oleh pihak lain terhadap mereknya.¹⁹ Di luar sana, banyak sekali praktikum percobaan untuk menjiplak merek terkenal. Tujuan dari plagiarisme merek terkenal adalah untuk memasarkan hasil suatu produksi yang dapat berupa barang atau jasa dengan menggunakan popularitas, reputasi *quality assurance* tentang karakter, keistimewaan, fungsi atau kuantitas dari barang-barang produksi lain yang memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Penjiplakan merek dapat dikategorikan sebagai wujud persaingan bisnis tidak sehat. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap melakukan praktek ini dengan motif yakni menambah pemasukan secara cepat. Dengan berbuat demikian, pihak-pihak tersebut tidak perlu menanggung resiko seperti membayar biaya pengembangan

¹⁴Rares, V. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 6(2), hlm. 137.

¹⁵ Jaya, D., & Disemadi, H. S. (2022). Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic. *Widya Yuridika*, 5(2), 265-276.

¹⁶Risawandi, B. A. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 83.

¹⁷ Risandi, K., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 315-326.

¹⁸Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹Marcelina, S. (2019). Dispute Settlement on The Ownership of Trademark with Similarity (Case Study Between Gudang Garam Vs Gudang Baru). *Problematika Hukum*, 3(1), 79-92., hlm. 81.

dan riset produk atau jasa, membangun sebuah merek yang belum pasti, serta mengurangi pembiayaan iklan serta reklame.²⁰ Salah satu tindakan penjiplakan terhadap merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus sengketa antara Gudang Garam dan Gudang Baru.

Dilihat dari penelitian terdahulu, Gudang Garam dan Gudang Baru telah lama bersengketa mengenai penjiplakan atau plagiarisme pengemasan merek rokok.²¹ Pada tahun 2012, gugatan pertama diluncurkan oleh Gudang Garam kepada Gudang Baru dan berlangsung bertahun-tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2015, dikeluarkanlah putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang dimenangkan oleh Gudang Garam. Pemilik Gudang Baru harus menerima kekalahannya dengan dihukum penjara selama 10 bulan serta harus menebus denda Rp 50.000.000.

Walaupun pemilik Gudang Baru telah menjalani hukumannya, tetapi ia tetap saja tidak jera dan meneruskan usaha Gudang Barunya. Gudang Baru tetap menggunakan pengemasan merek yang masih memiliki beberapa kesamaan dengan Gudang Garam. Dengan penerusan tindakan ini akan menimbulkan kericuhan di antara Gudang Garam dengan Gudang Baru. Konsumen akan ikut bingung atas keadaan bentuk pengemasan rokok yang hampir sama antara satu sama lain. Maka dari itu, Gudang Garam memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek milik Gudang Baru lagi pada tanggal 22 Maret 2021. Perkara diproses di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021. Gudang Garam membuat sebuah petitum yang berisi sebagai berikut, yakni mengabulkan seluruh gugatan penggugat, Gudang Garam dan lukisannya adalah merek terkenal, dan merek Gudang Baru dan Gedung Baru bersama lukisannya telah melakukan penjiplakan secara keseluruhan dari merek milik Gudang Garam.²²

Perbedaan penulisan pada penelitian ini dengan studi-studi yang sebelumnya yakni di putusan dan fokus yang dibahas dalam isi penelitian ini. Putusan terbaru yang baru dikeluarkan pada tahun 2021 ini akan dibahas lebih detail serta akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu supaya pembaca dapat melihat kesenjangan permasalahan yang ada.²³

²⁰Shahreiza, D. *Op. Cit.*, hlm. 30.

²¹Hajizi, M. I., Wafa, M. A., & Yasir, M. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid. Sus/2015). *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 1(2), 357-376., hlm. 357.

²²Sidik, S. (2021). *Gugatan Merek! Gudang Garam vs Gudang Baru, UNVR vs Orang Tua*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210422081829-17-239823/gugatan-merek-gudang-garam-vs-gudang-baru-unvr-vs-orang-tua>, Diakses pada 25 November 2021.

²³Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu tentang bagaimana pengaturan kekayaan intelektual merek di Indonesia serta penyelesaian kasus mengenai merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Tujuan penelitian ini adalah supaya dapat mengerti fokus pembahasan putusan yakni dengan memahami pengaturan kekayaan intelektual merek di Indonesia serta penyelesaian perselisihan merek di antara Gudang Garam dan Gudang Baru.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang difokuskan kepada penggunaan norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma kebiasaan yang terdapat pada masyarakat pada umumnya yang kemudian dicocokkan dengan kasus Merek Gudang Garam dengan Gudang baru sebagai acuan.²⁴ Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif serta undang-undang akan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan artikel dan hasil analisis akan ditulis secara kualitatif supaya pembaca dapat mengerti pesan yang hendak penulis sampaikan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Undang-undang yang mengatur tentang merek adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.²⁵ Menurut Undang-Undang tersebut “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”²⁶ Perlindungan merek dapat dilaksanakan dengan sistem perlindungan konstitutif yaitu perlu dilakukannya pendaftaran dulu agar mendapatkan hak atas sebuah merek.²⁷ Pendaftaran merek memberikan status bahwa merek itu adalah mirip pendaftar. Hak atas merek tidak ada apabila tanpa pendaftaran.²⁸ Pendaftaran terhadap merek dapat dijadikan dasar untuk memperoleh sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Apabila ada sengketa yang

²⁴Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 93.

²⁵Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁶Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21., hlm. 14.

²⁷Wijayanti, N. W. E., Putri, N. W. S., Suryana, I. G. P. E., Suryati, K., Kartini, K. S., Wardika, I. W. G., & Krisna, E. D. (2021). Pelatihan Bisnis Online Menggunakan Aplikasi Shopee. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 206-215., hlm. 211.

²⁸Semaun, S. *Op. Cit.*, hlm. 109

timbul karena adanya perselisihan mengenai kepemilikan merek, pemerintah akan menggunakan sertifikat merek sebagai acuan yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas merek secara formil.²⁹

Pendaftaran merek dilakukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kini sudah berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI.³⁰ Prosedur pendaftaran merek dilakukan dengan langkah pertama yaitu mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan mengisi formulir rangkap dua oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan pengunggahan formulir permohonan memperhatikan keterangan klasifikasi kelas barang/jasa harus melampirkan dokumen-dokumen, seperti bukti pembayaran biaya permohonan, informasi mengenai biaya, label merek yang berjumlah tiga lembar dan surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas.³¹ Lalu, suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila permohonan tersebut telah lolos persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek.³² Apabila telah lolos pemeriksaan substantif dan tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan, merek akan resmi terdaftar dengan bukti diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM.³³

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016, permohonan merek itu seharusnya ditolak jika memiliki persamaan dengan merek lain, pada pokoknya maupun keseluruhannya. Lalu jika permohonan merek tersebut menyerupai nama orang ataupun badan hukum orang lain, bendera, lambing, simbol, ataupun emblem negara dan lembaganya, atau tanda dan cap resmi yang digunakan oleh negara.³⁴ Dan juga sebuah permohonan juga dapat ditolak jika diketahui adanya niat tidak baik dibalik permohonan pendaftaran merek tersebut.

1. Analisis Kasus

a. Gudang Garam

²⁹Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11. hlm. 8

³⁰Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. hlm. 53.

³¹Betlehn, A., & Samosir, P. O. *Op. Cit.*, hlm. 10.

³²Betlehn, A., & Samosir, P. O. *Op. Cit.*, hlm. 11.

³³L.P. Putri. (2019). *Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek Di Indonesia*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>, Diakses pada 25 November 2021.

³⁴Gea, L. K. B., & Disemadi, H. S. (2022). Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection. *Jurnal Supremasi*, 1-16.

Gudang Garam adalah perusahaan yang dapat dibilang menyang status sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun 1985 tepatnya di kota Kediri, Jawa Timur.³⁵ Tidak bisa dipungkiri bahwa memang itu kenyataannya, terbukti dari berbagai macam produk Gudang Garam yang memang sudah disebarluaskan ke berbagai penjuru nusantara dan banyak digunakan dan juga Gudang Garam menduduki posisi kedua yang menguasai pasar di Indonesia terbanyak sebanyak 20,7%.³⁶ Beberapa produk Gudang Garam yang terkenal adalah GG Surya, Djaja, GG Internasional, Gudang Garam Merah, GG Mild dan berbagai produk lainnya. Gudang Garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk jenis rendah tar dan nikotin (LTN) serta produk tradisional sigaret kretek tangan (SKT).³⁷ Dimana produk utama Gudang Garam ini dipanggil dengan kretek yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi untuk dinikmati pengguna mereka.

Dibawah Gudang Garam, ada perusahaan lain yang dimiliki oleh Gudang Garam yaitu PT. Surya Madistrindo (SM) yang didirikan pada tahun 2002, fungsi dari perusahaan ini adalah menjadi sosok distributor untuk Gudang Garam, dimana nantinya yang dulunya bekerja sama dengan perusahaan lain menjadi distributor, pada tahun 2009 akhirnya menjadi distributor tunggal untuk Gudang Garam yang mengatasi distribusi dan *field marketing* Gudang Garam dari Sabang sampai Merauke. Pendiri Gudang Garam adalah Surya Wonowidjojo yang dikenal sebagai seseorang yang bijak dan tidak pernah luput dari memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Selain itu juga, ia merupakan sosok di belakang diterapkannya nilai Catur Dharma kepada perusahaan Gudang Garam, yaitu bisa berkontribusi dan menjadi bermakna bagi masyarakat adalah suatu kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan diperlukan kerja keras, rajin, jujur, kesuksesan itu tidak akan bisa diraih tanpa bantuan maupun kerjasama dari orang lain, dan yang terakhir karyawan adalah aset usaha yang pertama dan paling utama.³⁸

b. Gudang Baru

Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Saman Hoedi tepatnya pada tahun 1967. Gudang Baru pada saat ini masih dimiliki Ali Khosin selaku pemilik perusahaannya. Mirip dengan Gudang Garam, Gudang Baru juga adalah perusahaan yang memproduksi rokok dan markas utamanya adalah di Malang,

³⁵PT. Gudang Garam. (2018). *PT. Gudang Garam Tentang Kami*, <https://www.gudanggarambk.com/tentang-kami/#sejarah/>, Diakses pada 26 November 2021.

³⁶Abrianti, R. P. (2016). Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt. Sus-Hki/2014 Tentang Persamaan Merek Dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru. *Jurnal Novum*, 3(3), 58-68. hlm. 59.

³⁷Hajizi, M. I., Wafa, M. A., & Yasir, M. *Op. Cit.*, hlm. 39.

³⁸PT. Gudang Garam. *Op. Cit.*

Jawa Timur. Tidak hanya berbasis di Indonesia, perusahaan Gudang Baru ini juga diketahui telah merambat hingga Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa. Perusahaan ini juga memiliki dua perusahaan yang berada dibawah naungan mereka yaitu PT. Bintang Sayap Utama yang bertindak sebagai distributor dalam negeri atau nasional, sedangkan PT. Gudang Baru Berkah Indonesia bertugas untuk distribusi mancanegara seperti yang telah disebutkan yaitu, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa. Dari yang pada saat awal berdiri hanya berjumlah 125 karyawan, Gudang Baru melejit sehingga dapat mempekerjakan lebih dari 2.583 karyawan.³⁹

2. Kronologi Kasus

PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru telah bersengketa di Pengadilan dengan dikeluarkan putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan PN Surabaya Nomor 4/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby

PT. Gudang Garam menggugat PT. Gudang Baru karena merek Gudang Baru memiliki kesamaan atau kemiripan terhadap merek Gudang Garam yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Kemiripan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru dapat diidentifikasi dari gaya, komposisi, serta bentuk huruf, komposisi warna, ejaan, hingga cara meletakkan gambar/lukisan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada termasuk bukti surat, saksi dan saksi ahli. Dapat disimpulkan bahwa pengajuan merek Gudang Baru diajukan dengan itikad buruk sehingga melanggar Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan dasar tersebut, Ketua Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa sengketa tersebut dimenangkan oleh PT. Gudang Garam sehingga pendaftaran merek milik PT. Gudang Baru dibatalkan.⁴⁰

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014

PT. Gudang Baru merasa keberatan terhadap putusan pengadilan negeri. Setelah itu, PT. Gudang Baru melakukan penyelidikan ulang sehingga berhasil menemukan fakta dan alat bukti baru dalam sengketa tersebut. Dengan demikian, PT. Gudang Baru mengajukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan PT. Gudang Baru menganggap bahwa pada pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, Majelis Hakim kurang meneliti perkara dimulai dari fakta kejadian, penafsiran hingga penerapan hukum.⁴¹ PT. Gudang Baru mengungkapkan bahwa pendaftaran merek telah dilaksanakan sesuai dengan

³⁹CNN Indonesia. (2021). *Mengenal Gudang Baru, Perusahaan Yang Digugat Gudang Garam*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421194001-92-633049/mengenal-gudang-baru-perusahaan-yang-digugat-gudang-garam>, Diakses 26 November 2021.

⁴⁰Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

⁴¹Pahusa, D. *Op. Cit.*, hlm. 172.

ketentuan peraturan perundang-undangan serta gugatan PT. Gudang Garam telah daluwarsa dikarenakan pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mengenai pembatalan pendaftaran merek. Dikarenakan sikap diam oleh PT. Gudang Garam selama lebih dari 10 tahun dan alat bukti baru mengenai adanya perbedaan dalam merek PT. Gudang Baru. Maka, Mahkamah Agung memutus untuk mencabut keputusan sebelumnya dan kasus dimenangkan oleh PT. Gudang Baru.⁴²

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

PT. Gudang Garam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim. Sehingga pada pokoknya, merek Gudang Garam adalah merek terkenal dan didaftarkan terlebih dahulu daripada merek Gudang Baru.⁴³ Dengan didaftarkan merek Gudang Baru, merek tersebut menjiplak merek Gudang Garam sehingga menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutus untuk mencabut putusan sebelumnya dan membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru.⁴⁴

Walaupun telah diputus sengketa tersebut sebelumnya, sengketa PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru tidak selesai. PT. Gudang Garam kembali menggugat PT. Gudang Baru atas dasar yang sama yaitu karena merek Gudang Baru Origin, Gudang Baru dan Gedung Baru memiliki kemiripan dengan merek Gudang Garam.

3. Persamaan Gudang Garam dan Gudang Baru

Sengketa ini dimulai dari penuntutan bahwa adanya kemiripan merek antara PT. Gudang Garam dan Gudang Baru, terutama dari sudut pandang Gudang Garam. Persamaan tersebut dapat dilihat mulai dari komposisi huruf-hurufnya, gaya penulisan, pengejaan, pelafalan, bahkan warna-warnanya juga mirip yaitu merah dan emas coklat serta gambar-gambar yang terpampang pada merek yang ada.⁴⁵ Pada merek tersebut juga terdapat kemiripan lain, yaitu sama-sama terdapat bangunan. Selain itu juga, pada Gudang Garam terdapat dua gunung yang dimana mirip dengan Gudang Baru tetapi diganti dengan dua pohon. Yang terakhir pada dua-duanya terdapat jalanan yang serupa dengan rel kereta api, meski pada Gudang Baru dapat dimiripkan juga dengan sebuah pagar.

⁴²Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

⁴³Hajizi, M. I., Wafa, M. A., & Yasir, M. *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

⁴⁵Marcelina, S. *Op.Cit.* hlm. 85.

Berikut ini adalah sejumlah tuntutan dari pihak Gudang Garam terhadap Gudang Baru, yaitu: 1) Mengabulkan gugatan PT. Gudang Garam seluruhnya, menyatakan merek Gudang Garam serta lukisan sebagai merek terkenal; 2) Bahwa merek Gudang Baru memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek milik Gudang Garam; 3) Bahwa merek Gudang Baru dan lukisannya yang tertera dalam tuntutan diajukan dengan itikad yang buruk; 4) Menyatakan pembatalan pendaftaran semua merek Gudang Baru beserta segala konsekuensi hukumnya, kemudian memerintahkan DJKI untuk tunduk dan melaksanakan putusan, memerintahkan DJKI untuk mencabut pendaftaran merek Gudang Baru dan lukisan diatas dari Daftar Umum Merek serta memerintahkan DJKI untuk memungkiri segala permohonan pendaftaran merek menggunakan kata Gudang Baru Origin, Gudang Baru dan Gedung Baru yang diajukan PT. Gudang Baru, perusahaan dan afiliasinya, ataupun diajukan oleh pihak ketiga lainnya kepada DJKI yang memiliki kesamaan/kemiripan dengan merek Gudang Garam. Apabila Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan permohonan pendaftaran merek tersebut, maka merek tersebut batal demi hukum; 5) Menghukum PT. Gudang Baru untuk membayar seluruh biaya perkara.

4. Analisis Putusan

Terdapat persamaan antara merek Gudang Baru Origin, Gudang Baru dan Gedung Baru dengan merek Gudang Garam mulai dari bentuk dan komposisi huruf, komposisi warna, ejaan, gaya penulisan hingga cara meletakkan gambar/lukisan. Karena persamaan/kemiripan tersebut dapat menyesatkan konsumen sehingga merugikan PT. Gudang Garam. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 menyatakan: “Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”⁴⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar pasal tersebut. Karena pada sengketa tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maka putusan diputus dengan pembatalan pendaftaran atas merek Gudang Baru serta penolakan atas pendaftaran merek Gudang Baru di kemudian hari yang memiliki persamaan dengan Gudang Garam hal tersebut sesuai dengan dengan Pasal 76 UU No.20 Tahun 2016.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, sengketa tersebut dapat juga ditinjau dalam aspek hukum pidana. Berdasarkan pasal 100 Ayat 1 dan 2 UU No.20 Tahun 2016 menyatakan bahwa : 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 Miliar; dan 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.⁴⁸

Apabila barang/produk diperjualbelikan maka dapat dijerat dengan pasal 102 UU No.20 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.”⁴⁹ Jadi pihak penggugat dapat melanjutkan sengketa dengan gugatan pidana dengan didasari pada pasal tersebut. Karena pihak penggugat telah dirugikan atas perbuatan pihak tergugat, maka diperlukan sebuah tindakan hukum untuk menimbulkan efek jera untuk pihak tergugat.

Putusan pengadilan niaga dalam sengketa tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi PT. Gudang Garam. Hal tersebut dikarenakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek kedepannya.⁵⁰ Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sehingga perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terjamin. Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga selain memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, juga memerintahkan DJKI untuk memungkiri merek yang akan didaftarkan dengan kata Gedung Baru, Gudang Baru Origin, dan Gudang Baru yang dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kesamaan/kemiripan dengan merek Gudang Garam. Dengan putusan tersebut

⁴⁸Pasal 100 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁹Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

dapat mengantisipasi tidak timbul pelanggaran kedepannya sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk pemilik merek Gudang Garam.⁵¹

D. PENUTUP

Merek adalah tanda yang berfungsi untuk memberikan keunikan terhadap suatu produk/jasa oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dengan produk/jasa milik orang lain. Dengan adanya merek, produk/jasa yang ditawarkan pelaku usaha dapat dibedakan baik itu secara kualitas, keterjaminan, serta orisinalitas suatu produk. Terkadang, suatu barang/jasa yang mahal bukan disebabkan oleh biaya produksi atau SDM yang mahal, tetapi disebabkan oleh mereknya. Kepemilikan atas merek akan diakui setelah mendaftarkan merek kepada DJKI. Tetapi tidak dapat dipungkiri, terdapat pelanggaran hukum yang merugikan pemilik merek karena plagiarisme merek yang sudah terkenal.

Sengketa pada PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru telah diadili di Pengadilan Niaga Surabaya dan berhasil menjamin perlindungan hukum kepada PT. Gudang Garam karena adanya kemiripan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Putusan tersebut berupa pembatalan pendaftaran atas merek Gudang Baru serta penolakan atas pendaftaran merek Gudang Baru di kemudian hari yang mempunyai persamaan/kemiripan dengan Gudang Garam. Dengan putusan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum untuk PT. Gudang Garam dan merupakan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abrianti, R. P. (2016). Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt. Sus-Hki/2014 Tentang Persamaan Merek Dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru. *Jurnal Novum*, 3(3), 58-68. hlm. 59.
- Arief, I. T. W. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)*. (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara) Diakses dari <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/378>., hlm. 2.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. hlm. 53.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11. hlm. 8

⁵¹Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21., hlm. 14.
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110.
- Gea, L. K. B., & Disemadi, H. S. (2022). Relation Between The Awareness of Culinary Msme Actors and Trademark Protection. *Jurnal Supremasi*, 1-16.
- Hajizi, M. I., Wafa, M. A., & Yasir, M. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid. Sus/2015). *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 1(2), 357-376., hlm. 357.
- Jaya, D., & Disemadi, H. S. (2022). Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic. *Widya Yuridika*, 5(2), 265-276.
- L.P. Putri. (2019). *Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek Di Indonesia*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>, Diakses pada 25 November 2021.
- Marcelina, S. (2019). Dispute Settlement on The Ownership of Trademark with Similarity (Case Study Between Gudang Garam Vs Gudang Baru). *Problematika Hukum*, 3(1), 79-92., hlm. 81.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 93.
- Nertivia, N., Villa, O., Lingga, F. T. V., Patros, A., & Hutauruk, R. H. (2022). Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 149-164.
- Permata, R. R., & Utama, B. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 1-20. hlm. 2.
- Putra, M. D. R., & Disemadi, H. S. (2022). Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 297-314.
- Rares, V. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 6(2)., hlm. 137.
- Risandi, K., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 315-326.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 108-124. hlm. 108.

- Wijayanti, N. W. E., Putri, N. W. S., Suryana, I. G. P. E., Suryati, K., Kartini, K. S., Wardika, I. W. G., & Krisna, E. D. (2021). Pelatihan Bisnis Online Menggunakan Aplikasi Shopee. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 206-215., hlm. 211.
- Wijayanti, R. F., Evelina, T. Y., & Budiarti, L. (2017). Analisis Pengaruh Persepsi Harga Dan Persepsi Kualitas Terhadap Minat Pembelian Produk Private Label. *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 11(2), 161-166. hlm. 162

Buku

- Risawandi, B. A. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 83.
- Saidin, O. K. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni., hlm. 130.

Skripsi dan Tesis

- Arief, I. T. W. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)*. (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara) Diakses dari <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/378>. hlm. 2.
- Shahreiza, D. (2011). *Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)*. (Tesis, Universitas Sumatera Utara) Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34138>.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.
- Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.
- Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

Artikel Online

- L.P. Putri. (2019). *Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek Di Indonesia*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>, Diakses pada 25 November 2021.

- PT. Gudang Garam. (2018). *PT. Gudang Garam Tentang Kami*, <https://www.gudanggaramtbk.com/tentang-kami/#sejarah/>, Diakses pada 26 November 2021.
- Sidik, S. (2021). *Gugatan Merek! Gudang Garam vs Gudang Baru, UNVR vs Orang Tua*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210422081829-17-239823/gugatan-merek-gudang-garam-vs-gudang-baru-unvr-vs-orang-tua>, Diakses pada 25 November 2021.