

Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Gudang Baru dan Gudang Garam, Terkait Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis

Muhammad Firdausi Nuzula

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
firdausinuzula289a@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 3 Juni 2024

Page: 226-239

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1358>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1358>

Article History:

Received: 19-06-2024

Revised: 24-06-2024

Accepted: 25-06-2024

Abstract : Main research topic: Juridical Analysis of Trademark Dispute between Gudang Baru and Gudang Garam, Related to Similar Trademarks for Similar Goods. In the world of commerce, businesses compete to create and produce goods that are attractive and sought after by consumers. In the case of trademark cancellation in Indonesia, one notable instance involves PT. Gudang Garam and PR. Jaya Makmur (PR. Jaya Makmur), where PT. Gudang Garam filed a trademark cancellation request against PR. Jaya Makmur, producer of cigarettes under the trademark Gudang Baru, through the Commercial Court at the Surabaya District Court, alleging bad faith on PR. Jaya Makmur's part. In the Review Hearing, the panel of judges rejected the Review Petition filed by the owner of the Gudang Baru trademark and affirmed that the decision of the Surabaya High Court remains valid, citing legal considerations outlined in Decision Number 104 PK/Pid.Sus/2015. Problem Formulation: Juridical analysis of the trademark dispute between GUDANG BARU and GUDANG GARAM concerning trademarks that are fundamentally similar for similar goods. The study employs normative juridical research, utilizing qualitative research methods with a normative approach. Discussion covers the dispute resolution process and Judicial Decision Analysis Regarding the Issues Between Gudang Garam and Gudang Baru.

Keywords : Trademark; Review Petition; Judicial Decision

Abstrak : Materi pokok penelitian Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Gudang Baru dan Gudang Garam, Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis. Dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha saling berlomba untuk berkreasi dan membuat barang yang diproduksinya menarik dan diminati oleh masyarakat. Dalam kasus permohonan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus PT. Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR. Jaya Makmur), dimana PT. Gudang Garam mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap PR. Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari PR. Tingkat Peninjauan Kembali, majelis hakim menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Baru dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tetap berlaku dengan beberapa pertimbangan hukum yang tertera pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Rumusan Masalah, Analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang GUDANG BARU dan GUDANG GARAM terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Penelitian secara yuridis normatif, Metode menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pembahasan mencakup proses penyelesaian sengketa dan Analisis Putusan Hakim Terhadap Permasalahan Antara Gudang Garam dan Gudang Baru.

Kata Kunci : Merek; Peninjauan Kembali; Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha saling berlomba untuk berkreasi dan membuat barang yang diproduksinya menarik dan diminati oleh masyarakat. Selain itu para pelaku usaha juga memberikan nama terhadap barang yang diproduksinya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, nama tersebut biasa kita kenal dengan istilah merek. (Jaya Putra 2009)

Menurut pasal 1 Undang Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (Yusuf Durachman 2010) Dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha saling berlomba untuk berkreasi dan membuat barang yang diproduksinya menarik dan diminati oleh masyarakat. Selain itu para pelaku usaha juga memberikan nama terhadap barang yang diproduksinya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, nama tersebut biasa kita kenal dengan istilah merek. Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Disamping itu, merek juga dapat dijumpai pada aneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik. Praktik branding telah berlangsung berabad-abad, namun makna merek (Brand Meaning) mengalami perubahan signifikan. Pada mulanya, istilah brand (bahasa Inggris) yang diambil dari kata brandr (bahasa Old Norse) mengandung makna "to burn", sementara dalam komunitas skotlandia kuno, istilah merek bermakna "keep your hands off". Hal ini mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Ini tercermin dalam satu definisi merek yang dimuat dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English edisi tahun 2000 yang menjelaskan bahwa "merek adalah tanda yang dibuat dengan logam panas, khususnya pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya". Di Indonesia, merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad 19 dan abad 20. Pada masa penjajahan Belanda sudah banyak produk Indonesia seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik yang menggunakan logo atau gambar sebagai merek, Hanya saja tujuan penggunaan merek pada saat itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengidentifikasi produsen perancang dan/atau penyedia jasa spesifik. Fokus branding pada masa itu belum dipusatkan pada identitas dan diferensiasi masing-masing merek individual, apalagi pada aspek ekuitas merek. Sengketa merek di Indonesia sendiri tunduk pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sengketa merek diperiksa oleh Pengadilan Niaga. (Casavera 2009a)

Pada perkembangan selanjutnya, merek mulai digunakan sebagai alat mengidentifikasi produk spesifik, dimana merek berperan penting sebagai pedoman atau acuan tingkat dan konsistensi kualitas, serta melambangkan makna psikologis tertentu. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan sejumlah merek produk terkenal, diantaranya Lipton, Twinning, Blue Band, Sunlight dan lain-lain. Dalam hal ini merek diberikan untuk masing-masing produk atau kategori produk yang dihasilkan oleh seorang produsen, dan bukan lagi semata-mata nama pemilik merek bersangkutan. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. Sebab fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak dinilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (Well- Known Mark). (Witson Kenny 2009) Atas dasar hal tersebut, negara memiliki peran untuk melindungi merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum dan mencegahnya dari persaingan usaha tidak sehat. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang merek yang sah tertuang dalam Undang-undang merek yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara Indonesia, suatu merek haruslah didaftarkan pada Instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran merek, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek terkenal sering dianggap sebagai komoditi yang sangat bernilai seperti merek Levis Jeans, jam tangan Rolex, Rokok Gudang Garam dan merek-merek terkenal lainnya. Beberapa merek yang diinvestasikan melalui periklanan dan promosi juga sangat bernilai harganya. Sebagai contoh merek Coca Cola bernilai 39 milyar USD.(R 2015) Walaupun mungkin beberapa orang berargumen bahwa Coca Cola itu sendiri rasanya sama dengan minuman bersoda lainnya, dan minuman Coca Cola menjadi lebih terkenal hanya karena orang yang dipengaruhi oleh periklanan dan promosi. Inilah yang menyebabkan banyak perusahaan yang memiliki merek terkenal berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dari pembajakan, penipuan, ataupun penggunaan secara melawan hukum dari pelaku usaha pesaingnya. Adapun prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Undang-undang Merek juga menerapkan azas First to File system, yang menyatakan bahwa merek yang didaftarkan lebih dahulu oleh penggunanya dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang berlakulah yang akan mendapat perlindungan hukum.(Tunggal 2014a) Tetapi apabila suatu merek terdaftar ditemukan adanya kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya sehingga pendaftar pertama merek tersebut menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril, maka dapat dilaukan upaya hukum pembatalan merek, penghapusan merek, ataupun permohonan ganti rugi karena menyelahi asas itikad baik pada prinsip pendataran merek. Hal tersebut terdapat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Merek tahun 2016 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada pasal 20 dan 21 Undang- undang Merek tahun 2016.(M Yahya Harahap 1996b) Apabila suatu merek terdaftar ditemukan adanya kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya sehingga pendaftar pertama merek tersebut menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril, maka dapat dilaukan upaya hukum pembatalan merek, penghapusan merek, ataupun permohonan ganti rugi karena menyelahi asas itikad baik pada prinsip pendataran merek. Hal tersebut terdapat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Merek tahun 2016 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada pasal 20 dan 21 Undang-undang Merek tahun 2016.(M Yahya Harahap 1996a)

Salah satu contoh kasus permohonan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus PT. Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR Jaya Makmur), dimana PT. Gudang Garam mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap PR. Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari PR. Jaya Makmur dalam pendaftaran dan penggunaan mereknya, selain itu pemilik merek Gudang Garam menganggap bahwa pemilik merek Gudang Baru ingin memperoleh popularitas dan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, Sebab merek tersebut diduga hasil tiruan dari merek Gudang Garam.(Casavera 2009b)

Tidak hanya permohonan pembatalan merek, PT. Gudang Garam juga melaporkan pemilik merek Gudang Baru kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur untuk kasus pidananya dengan dugaan bahwa pemilik Gudang Baru telah memperdagangkan rokok merek Gudang Baru yang menyerupai dengan produk rokok milik PT. Gudang Garam, sehingga Perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Kasus ini berlangsung hingga ke tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), putusan pengadilan Negeri Kepanjen di tingkat pertama untuk perkara pidananya menyatakan bahwa pemilik merek Gudang Baru terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperdagangkan rokok merek Gudang Baru yang memiliki persamaan unsur pokok dengan merek Gudang Garam, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tingkat banding. Pemilik merek Gudang Baru dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, begitupun dengan kasus perdatanya, pada pengadilan tingkat pertama, merek gudang baru dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.(Casavera 2009b)

Setelah adanya putusan tersebut H. Ali Kosasin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru mengajukan kasasi untuk putusan perdatanya, sebab berdasarkan ketentuan dalam Undang-

undang Merek terhadap putusan pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi, dalam putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam bukan merupakan persoalan itikad baik dalam pendaftaran, Sebab merek Gudang Baru telah didaftarkan oleh H.Ali Khosin,SE selaku pemilik merek tersebut pada tahun 1995 kemudian diperpanjang pada tahun 2005, hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat merek Nomor Registrasi IDM000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tertanggal 14 Juli 2005. Putusan inilah yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa merek Gudang Baru merupakan hasil jiplakan dari merek Gudang Garam.

Tidak puas dengan putusan tersebut, pemilik merek Gudang Baru mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun sayangnya pada tingkat Peninjauan Kembali, majelis hakim menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Baru dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tetap berlaku dengan beberapa pertimbangan hukum yang tertera pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.

Pokoknya dengan merek Gudang Garam oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah adanya putusan tersebut H. Ali Kosasin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru mengajukan kasasi untuk putusan perdatanya, sebab berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Merek terhadap putusan pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi, dalam putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam bukan merupakan persoalan itikad baik dalam pendaftaran, Sebab merek Gudang Baru telah didaftarkan oleh H.Ali Khosin,SE selaku pemilik merek tersebut pada tahun 1995 kemudian diperpanjang pada tahun 2005, hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat merek Nomor Registrasi IDM000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tertanggal 14 Juli 2005. Putusan inilah yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa merek Gudang Baru merupakan hasil jiplakan dari merek Gudang Garam. Tidak puas dengan putusan tersebut, pemilik merek Gudang Baru mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. (Casavera 2009b) Namun sayangnya pada tingkat Peninjauan Kembali, majelis hakim menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Baru dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tetap berlaku dengan beberapa pertimbangan hukum yang tertera pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang upaya penyelesaian sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru serta pertimbangan hakim tingkat Peninjauan Kembali yang menolak permohonan Peninjauan Kembali PR. Jaya Makmur dan mempidanakan pemilik merek Gudang baru, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENKETA MEREK GUDANG BARU DAN GUDANG GARAM, TERKAIT MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS“.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode secara kepustakaan dengan bahan hukum sekunder berkaitan dengan jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan yang berupa bahan hukum primer didalamnya terdapat perundang-undangan beserta putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum mengenai merek, hak merek, dan hak kekayaan intelektual. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan dalam penelitian, menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang adalah meneliti semua undang-undang dan peraturan yang saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang dilakukan secara meneliti undang-undang dan regulasi mengenai merek, hak merek, dan hak kekayaan intelektual yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran atas merek dapat dikenakan pasal 382 KUHP tentang kejahatan persaingan curang. Ketentuan tersebut yaitu “Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”. Ketentuan pidana tersebut memang tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan untuk perbuatan pelanggaran hak atas merek, karena merupakan *Lex Generalis* yang tujuannya dapat menampung segala jenis persaingan curang di bidang perdagangan. Pelanggaran hak atas merek yang berupa peniruan atau penggunaan merek orang lain tanpa izin, maupun memperdagangkan barang dengan merek bajakan dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan persaingan curang dengan syarat dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. (Syaiful Bakhri 2010)

Hak merek memiliki manfaat ekonomis yang sangat besar, dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu oleh nilai ekonomi merek yang sangat besar. Namun keberhasilan menuntut pidana dalam arti si pelanggar dipidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar. Di banyak negara, terutama yang sudah maju, upaya pemulihan pelanggaran merek dan HKI pada umumnya lebih banyak diupayakan dari sisi perdata. Pemilik hak secara proaktif mempertahankan haknya dan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh pemilik merek pendaftar pertama. Dengan demikian, tuntutan pidana dalam penegakan HKI termasuk merek, bersifat upaya pemulihan yang terakhir (*the last resort*) atau *Ultimum remedium*.

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan yang melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” [10]. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang penggugat atau kuasanya harus bisa membuktikan kepada hakim bahwa dirinya mengalami kerugian yang diakibatkan karena perbuatan tergugat.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan merek yang sama, baik pokoknya maupun keseluruhannya tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek. (Iswi Hariyani 2010)

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia, sehingga dapat mencegah pelaku usaha pesaingnya untuk meniru dan menggunakan mereknya secara tanpa hak dan melawan hukum. Dalam pasal 83-93 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat beberapa Instrumen hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa merek yaitu instrumen hukum perdata, pidana atau alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam kasus ini, merek Gudang Baru telah beredar di masyarakat sejak tahun 1995. Pemilik Gudang Garam yang merasa dirugikan atas beredarnya merek Gudang Baaru tersebut kemudian melaporkan kasusnya ke Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Jatim pada tanggal 5 Mei tahun 2011 dengan alasan merek Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Gudang Garam dan pemilik Gudang Baru memperdagangkan barang yang diduga merupakan hasil tiruan dari merek Gudang Garam. Kemudian perkara tersebut diadili di Pengadilan Negeri Kepanjen. [12]

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa pemilik merek Gudang Baru telah sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2011 ketika perkara ini diajukan.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik Gudang Garam berdasarkan Undang-undang Merek adalah upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi,

dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan pula bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.[13] Tidak hanya itu, dalam teori Subyektif pun dijelaskan bahwa “Barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya”.

Dari pernyataan tersebut dapat penulis pahami bahwa bilamana pemilik merek Gudang Garam dan Gudang Baru mendalilkan bahwa dirinya punya hak atas mereknya, maka yang bersangkutan harus membuktikannya secara perdata di pengadilan Niaga yang merupakan lingkup dari peradilan umum, sebab dalam tujuan hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil (hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran) berdasarkan fakta hukum. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah masalah merek dalam konteks perdata yang diatur dengan Undang-Undang khusus terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan memperdagangkannya adalah perbuatan yang timbul setelahnya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik Gudang Garam dengan didukung dengan teori dan ketentuan hukum yang telah dipaparkan di atas, bahwa bilamana pemilik merek Gudang Garam merasa dirugikan dengan beredarnya merek Gudang Baru beserta variannya maka upaya hukum yang harus diselesaikan adalah melalui instrument hukum perdata pada pengadilan Niaga terlebih dahululu sebelum diselesaikan secara pidana pada Pengadilan Negeri, sebab kewenangan untuk memeriksa dan menentukan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak adalah kewenangan Pengadilan Niaga dalam ruang lingkup peradilan umum, sedangkan upaya hukum pidana adalah upaya untuk menghukum seseorang karena telah memperdagangkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang merasa dirugikan.

Dalam teori Absolut (Vergeldingsthoeri) dijelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau masyarakat, sedangkan berdasarkan teori Relatif (Doeltheory) bahwa tujuan hukuman adalah bertujuan untuk membuat efek jera pelaku pidana, memperbaiki pribadi terpidana, dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. (Sujatmiko 2011: 14)

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hukum pidana digunakan setelah sarana lain kurang mampu atau sesuai dengan untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi. Fungsi hukum pidana menjadi *Ultimum Remedium* atau sarana penal terakhir dalam menanggulangi setiap pelanggaran hukum. (Gultom 2018)

Analisis Putusan Hakim Terhadap Permasalahan Antara Gudang Garam dan Gudang Baru

Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran merek khususnya pada merek “GUDANG GARAM” dengan merek “GUDANG BARU” seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kesamaan dari tampilan (sight) apakah bisa menimbulkan kebingungan kepada masyarakat dan konsumen (Likelihood of Confusion) seperti pendapat hakim bahwa penggunaan lukisan sudah terdaftar di kelas 34 sebagai barang dan jasa, menurut penulis juga pihak dari “GUDANG GARAM” ceroboh dikarenakan diam saja selama tiga bulan dan tidak ada itikad untuk pembatalan merek yang sudah di daftarkan oleh “GUDANG BARU”.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka akan diketahui secara jelas apakah merek “GUDANG BARU” memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dan dapat diketahui dengan jelas apakah dalam mendaftarkan merek “GUDANG BARU” didasari dengan itikad tidak baik untuk merampas atau membongcengi merek terkenal merupakan produk dari “PT GUDANG GARAM”.

Sesuai dengan pasal 20 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menjelaskan tentang merek tidak dapat didaftarkan jika tidak ada daya pembeda. Masyarakat yang selaku dari konsumen dapat membedakan antara kedua merek

tersebut, perbedaan yang sangat menonjol berada dari lukisan, warna dan tulisan yang besar di baidan tampak luarnya maka dari situlah masyarakat selaku konsumen dapat membedakan kedua merek tersebut tanpa ada kebingungan dalam menuntukan kedua merek tersebut. Dengan adanya perbedaan merek tersebut maka merek yang dimiliki H. Ali Khosin S.E., tidak melanggar pasal 20 huruf e Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran (Dilution) dapat dilihat apakah merek "GUDANG BARU" terdapat pengaburan (blurring) atau penodaan (tarnishment) terhadap merek "GUDANG GARAM" sehingga menyebabkan kehilangan keunikan dari merek "GUDANG GARAM". Tujuan dari pendaftaran merek yang diajukan oleh H. Ali Khosin S.E., dengan nama merek "GUDANG BARU" merupakan itikad yang baik (good faith). Merupakan permohonan mereknya yang layak dan jujur tidak ada niat untuk meniru, merampas atau menyesatkan konsumen demi keuntungan pribadi.

Pada pokoknya antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Adanya sedikit perbedaan unsur-unsur yang dibuat oleh Gudang Baru merupakan suatu taktik atau strategi agar tidak terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap merek Gudang Garam. Dengan kata lain tidak meniru secara keseluruhan. Adanya sedikit perbedaan itu dapat menyesatkan masyarakat yaitu dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.

Gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk. dilakukan di Pengadilan Niaga pada 7 Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013. Pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek menyebutkan bahwa "gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu merek yang membingungkan konsumen karena antara kedua merek tersebut memiliki kemiripan dalam tampilan dapat dilihat secara menyeluruh apakah memiliki kemiripan satu sama lain atau tidak. Penampilan merek dapat dilihat dari tampilan gambar, huruf, angka, dan warna merek tersebut. Persamaan pengucapan dapat terjadi walaupun berbeda dalam ejaan maupun tampilannya. Dalam beberapa kasus pengucapan menjadi unsur yang sangat penting. Suatu merek dapat ditinggal oleh pembeli karena makna dari merek tersebut. Merek yang satu dengan yang lainnya dapat dianggap memiliki persamaan walaupun pengucapan dan susunan kata berbeda, tetapi dapat persamaan arti. (Gultom 2018)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya, dengan bukti-bukti yang diajukan pada majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 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 diantaranya, mengenai bentuknya sama, komposisi tulisan garam dan gudang ada kemiripan, gaya penulisan dan bunyi ucapan mempunya intonasi penyebutan yang sama, komposisi warna merah dan biru yang sangat menonjol atas persamaan tersebut serta cara peletakan gambar didua merek rokok tersebut sama dengan gambar logo gudang dan rel kereta. sehingga bila disejajarkan dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan pada konsumen atau masyarakat pada konsumen atau masyarakat yang menggunakan seolaholah merek tersebut dari produsen yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat merek rokok Gudang Garam dengan daftar nomer IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, DM00014007 kelas barang dan jasa mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik PR Gudang Baru reg No. IDM000032226 dan reg No. IDM000042757 dengan kelas dan jasa.

Dalam memutuskan suatu perkara persamaan pada pokoknya haruslah didasari oleh bukti yang kuat, tidak hanya karena salah satu pihak dalam hal ini merek Gudang Garam merupakan atau dianggap merek terkenal. Berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, merek harus dipandang sebagai suatu keseluruhan, apabila kesan secara keseluruhan sudah memperlihatkan persamaan maka telah terjadi pelanggaran merek. (Miru 2013)

Bahwa antara kedua merek rokok tersebut jika dilihat secara keseluruhan tidak memiliki kemiripan yang signifikan. kemiripan dari merek rokok Gudang Garam dengan Gudang Baru

hanya terlihat dari warna merah yang dominan dari kedua merek diatas. Nama dari kedua merek tersebut memiliki arti maupun bunyi yang berbeda. Logo terlihat dari lukisan Gudang Baru hanya sekilas mirip dengan merek Gudang Garam, namun jika diamati lebih seksama logo maupun lukisan antara merek gudang garam dengan gudang baru berbeda. Logo Gudang Garam terdapat lukisan gudang berderet berjumlah lima didepannya ada rel kereta dengan bentuk melengkung, atap gudang berbentuk segitiga terdapat garis-garis tipis horizontal diatas atap rumah, sedangkan logo Gudang Baru terdapat lukisan gudang berderet berjumlah dua didepannya ada pagar, atap gudang berbentuk setengah lingkaran, diatas atap gudang tidak ada garis-garis horizontal hanya berlatar warna putih.

Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan sengketa pembatalan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru harusnya juga mempertimbangkan hal yang seperti penulis timbangkan diatas. Hasil yang diputuskan majelis hakim nantinya tidak akan merugikan salah satu pihak yang bersengketa dan bersifat adil bagi pihak-pihak yang bersengketa tersebut.

Pihak tergugat sangat dirugikan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY, karena pembatalan merek Gudang Baru memiliki efek sosio ekonomis. Pembatalan merek rokok Gudang Baru akan mengakibatkan produksi berhenti dan ribuan karyawan tergugat akan kehilangan pekerjaan dan jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah.

Pasal 4 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”(Tunggal 2014b) Yurisprudensi putusan MA Nomor 028 K/N/HKI/2005 tanggal 12 September 2005 yang menerangkan bahwa pengertian itikad tidak baik itu apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan niat untuk memboncengi, meniru atau menjiplak ketenaran merek pemilik lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain. Sengketa merek antara merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru dalam Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY dimenangkan oleh PT Gudang Garam Tbk. majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan alasan merek Gudang Baru memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI karena ingin mendompleng ketenaran dari merek Gudang Garam yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia dan merupakan merek terkenal di Indonesia maupun mancanegara.

Bukti-bukti Putusan Nomor 04/HKIMERREK/2013/PN-NIAGA.SBY yang diajukan di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Pemilik dan pemegang hak atas logo merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia sedikitnya 79 nomor pendaftaran dibeberapa kelas barang dn jasa terutama kelas 34. Logo dan merek Gudang Garam telah terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan perundang-undangan pada tahun 1979, kemudian terdaftar di Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980. Didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147543, untuk barang dalam kelas 34. Selain terdaftar di Indonesia, merek dan logo Gudang Garam seluruh varian diberbagai kelas terutama kelas 34 untuk jenis sigaret kretek juga telah terdaftar di berbagai negara didunia diantaranya: Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan sejak Tahun 1989. (‘Putusan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MERREK/2013/PN-NIAGA.SBY’ [n.d.]

Bukti di atas, dapat dilihat bahwa merek rokok Gudang Garam telah terdaftar di Dirjen HKI 37 tahun yang lalu, sedangkan merek rokok Gudang Baru terdaftar di Dirjen HKI pada tahun 2005. Gugatan pembatalan merek rokok Gudang Baru oleh PT Gudang Garam Tbk. diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013, padahal merek Gudang Baru terdaftar di Dirjen HKI dengan nomer register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005.

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa: “gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran.”(M. Yahya Harahap 2008) Namun, gugatan yang diajukan oleh PT Gudang Garam Tbk. baru dilakukan setelah 8 tahun kemudian, padahal berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU Merek batas waktu pengajuan gugatan

pembatalan merek hanya 5 tahun, sedangkan dalam kasus Gudang Garam dengan Gudang Baru telah melebihi batas waktu yang ditentukan, dengan demikian Gugatan tersebut telah kadaluwarsa.

Antara kedua merek rokok tersebut tidak memiliki kemiripan, seperti yang telah penulis analisis terkait persamaan pada pokoknya pada kedua merek rokok diatas. Adanya kedua merek tersebut tidak akan menyulitkan konsumen untuk membedakan antara merek rokok Gudang Garam dengan merek rokok Gudang Baru serta tidak dapat menimbulkan penyesatan bagi konsumen karena dari kedua merek tersebut memiliki daya pembeda yaitu pada nama merek serta lukisan atau logo dari kedua merek tersebut (sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b UU Merek yaitu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya tidak memiliki daya pembeda). Penulis beranggapan hal ini sangat relevan merek Gudang Baru dan lukisan atau logo terdapat didaftarkan dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya karena memiliki unsur pembeda.

Segmentasi pasar dari kedua merek tersebut berbeda. Segmentasi pasar dari merek Gudang Garam tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan telah memenuhi segmentasi pasar di luar Indonesia seperti negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, dan Taiwan. Merek gudang baru segmentasi pasar lebih sempit yaitu hanya terdapat di daerah Malang dan sekitarnya. Oleh sebab itu, kehadiran rokok gudang baru tidak akan menyesatkan konsumen. Tidak hanya segmentasi pasar dari segi harga kedua merek tersebut juga memiliki perbedaan, harga dengan merek rokok gudang baru lebih murah atau terjangkau dibandingkan rokok dengan merek Gudang Garam.(Casavera 2009b)

Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 04/HKIMEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta menggabungkan gugatan dari Ali Khosin seluruhnya dengan pertimbangan hakim tentang adanya itikad tidak baik. Dalam kaitan *judex facti* telah tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad tidak baik sebagai berikut sebagaimana dikemukakan oleh turut tergugat, bahwa mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan substantif/ sesuai kewenangan Dirjen HKI, Pasal 3 dan penggugat/termohon kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik. Bahwa merek tergugat/pemohon kasasi-gudang baru sudah terdaftar dalam daftar umum merek dan berita resmi merek.

Prosedur pendaftaran merek, surat permohonan pendaftaran merek akan diperiksa secara administratif untuk dinilai kelengkapan permohonan pendaftaran merek yang mengacu pada Pasal 74 UU Merek. Merek gudang baru telah lolos pada pemeriksaan administratif pada Dirjen HKI, setelah lolos dari pemeriksaan tersebut dilakukan pemeriksaan substantif guna dilihat apakah merek yang didaftarkan memiliki sifat pembeda atau tidak baik pada pokoknya atau keseluruhannya dan apakah merek tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pemeriksaan substantif didasarkan pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek.(Hariyani Iswi 2014)

Apabila merek-merek tersebut telah terdaftar pada daftar umum, merek tergugat tidak relevan lagi jika ditinjau ada tidaknya daya pembeda dari kedua merek tersebut untuk dijadikan sebagai alasan hukum karena secara hukum melalui proses pemeriksaan substantif Pasal 5 huruf b UU Merek yaitu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya tidak memiliki daya pembeda.(Syafrinaldi 2011) Merek Gudang Baru dan lukisan/logo dengan daftar register No. IDM000032226 dan daftar register No. IDM000042757 memiliki daya pembeda dengan merek Gudang Garam dengan daftar register No. IDM000384516, No. IDM00034489, No. IDM000344493, No. IDM00014007.

Merek Gudang Baru tidak memiliki persamaan pada pokoknya yang didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek. Diantara kedua merek tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur persamaan pada pokoknya, dan dari kedua merek tersebut memiliki daya pembeda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 diatas Dirjen HKI sudah layak menyetujui permintaan pendaftaran merek atas nama penggugat. Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut menurut Penulis sudah tepat karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal

penerapan hukumnya saja, yaitu bahwa apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu “melanggar hukum” atau “tidak”.

Pertimbangan hukum majelis hakim MA bahwa merek Gudang Baru menurut UU Merek tidak terbukti memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru juga memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Penulis dalam hal ini kurang sependapat terkait *judix facti*, karena menurut penulis *judix facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata. (Adrian Sutedi 2013)

Pada dasarnya putusan hakim harus dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, setidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan atau tegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, ataupun keadilan dengan kemanfaatan. Menurut Prof. Ahmad Ali, S.H. jika terjadi hal seperti itu disarankan agar digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti dengan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru bahwa terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya *Dissenting opinion* hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan daluwarsa.

Akibat terjadinya *dissenting opinion* tersebut, tidak terjadi permufakatan antara majelis hakim peninjauan kembali. Maka sesuai dengan pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, majelis hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali oleh terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk ke dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a,b,c KUHAP.
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) KUAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan berlaku.
3. Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0b702c25bdb/arti-dissenting-opinion> [n.d.]

Hakim Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M dan Sri Murwahyuni, S.H., MH berpendapat bahwa pengaduan yang dilakukan oleh pemilik Gudang Garam belum daluwarsa, sebab pemilik Gudang Garam baru mengetahui tindak pidana yang dilakuka oleh pemilik Gudang Baru pada tahun 2010 dan melaporkannya pada tahun 2011, sedangkan menurut hakim Dr. H. Hadi Suhadi, SH.,MH waktu permohonan pidana telah daluwarsa, hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam pasal 78 KUHP tentang daluwarsa yang menyatakan bahwa penuntutan pidana gugur karena ancaman pidana yang dikenakan pada pengguna merek secara melawan hukum adalah empat tahun dan daluwarsanya setelah dua belas tahun sejak perkara tersebut dilakukan.

Penentuan tentang ketentuan daluwarsa ini berdampak besar pada upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, selain itu ketentuan daluwarsa juga berdampak pada kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa, serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Tidak hanya itu ketentuan daluwarsa pun berdampak pada putusan yang dijatuhkan kepada pemilik merek Gudang Baru.

Terdapat hal yang tidak dipertimbangkan secara detail oleh hakim Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M dan Sri Murwahyuni yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemilik Gudang Baru, menurut penulis jika hal itu dipertimbangkan berdasarkan

pasal 79 KUHP bahwa tenggang lewat waktu (daluwarsa) tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan pidana dilakukan, maka penyelesaian sengketa merek seharusnya diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum bukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga putusannya pun bukan lagi pemidanaan terhadap pemilik Gudang Baru, melainkan ganti rugi dan penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan merek yang menjadi objek sengketa. Terdapat faktor lain yang menjadi penyebab Dissenting Opinion hakim dalam memutus sengketa tersebut, yaitu tentang pemahaman mengenai konsep keadilan dalam memutus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, mengingat bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M dan Sri Murwahyuni memahami bahwa konsep keadilan yang diterapkan dalam memutus kasus ini adalah keadilan substantif dengan memperhatikan substansi hukum materiil yang terdapat dalam Undang-undang Merek tanpa memperhatikan detail mengenai konsep keadilan Prosedural yang terdapat dalam KUHP, artinya hakim Artidjo dan Sri mempertimbangkan mengenai hak yang seharusnya diperoleh oleh pemilik Gudang Garam tanpa memperhatikan detail mengenai ketentuan daluwarsa dalam laporan pidana yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Garam. Sedangkan hakim Dr. H. Hadi Suhadi, SH.,MH memperhatikan secara detail mengenai aturan-aturan prosedur yang terdapat dalam KUHP, hak-hak yang seharusnya didapat oleh masing-masing pihak sehingga dalam pendapatnya bahwa ketentuan daluwarsa dalam laporan pidana tersebut harus diterapkan. Permasalahan pokok dalam sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru ini adalah masalah merek dan memperdagangkannya adalah perbuatan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sengketa merek seharusnya diselesaikan secara perdata terlebih dahulu melalui Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum di Indonesia sebelum menyelesaikannya melalui instrumen hukum pidana dengan tujuan kemaslahatan dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak. (Anwar 2010)

Dalam perkara antara Gudang garam dan Gudang baru terdapat dua analisis yang dapat dilihat yakni yang pertama, Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang persamaan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru yang dimenangkan oleh Ali Khosin selaku pemilik Gudang Garam dengan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) bahwa tidak ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek gudang baru serta tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek gudang garam. Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 04/HKIMEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta menggabungkan gugatan dari Ali Khosin seluruhnya. Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 bahwa merek Gudang Baru menurut UU Merek tidak terbukti memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru juga memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. (Hermono and Abrianti Restiana Putri 2016) Penulis dalam hal ini kurang sependapat terkait *judex facti*, karena menurut penulis *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang cermat dalam menerapkan hukum terkait adanya itikad tidak baik serta persamaan pokoknya antara merek Gudang Baru dengan Gudang Garam. Dan dalam hal kedua pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru bahwa terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya Dissenting opinion hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan daluwarsa. Penentuan tentang ketentuan daluwarsa ini berdampak besar pada upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, selain itu ketentuan daluwarsa juga berdampak pada kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa, serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Tidak hanya itu ketentuan daluwarsa pun berdampak pada putusan yang dijatuhkan kepada pemilik merek Gudang Baru. Terjadi Dissenting Oppinion pada majelis hakim Mahkamah Agung di Tingkat Peninjauan Kembali terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemilik merek Gudang Baru pada putusan Nomor 104 PK/Fid.Sus/2015 yang dimohonkan oleh pemilik merek Gudang Baru kepada Mahkamah

Agung Terdapat keadan baru berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa merek Gudang Baru beserta variannya merupakan merek terdaftar. (Mardianto Agus 2010)

Akibat terjadinya dissenting opinion tersebut, tidak terjadi permufakatan antara majelis hakim peninjauan kembali. Maka sesuai dengan pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, majelis hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali oleh terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk ke dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a,b,c KUHAP.
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) KUAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan berlaku.
3. Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali.

Faktor lain yang menjadi penyebab Dissenting Opinion hakim dalam memutus sengketa tersebut, yaitu tentang pemahaman mengenai konsep keadilan dalam memutus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, mengingat bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim Dr.Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M dan Sri Murwahyuni memahami bahwa konsep keadilan yang diterapkan dalam memutus kasus ini adalah keadilan substantif dengan memperhatikan substansi hukum materiil yang terdapat dalam Undang-undang Merek tanpa memperhatikan detail mengenai konsep keadilan Prosedural yang terdapat dalam KUHAP, artinya hakim Artidjo dan Sri mempertimbangkan mengenai hak yang seharusnya diperoleh oleh pemilik Gudang Garam tanpa memperhatikan detail mengenai ketentuan daluwarsa dalam laporan pidana yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Garam. sedangkan hakim Dr. H. Hadi Suhadi, SH., MH memperhatikan secara detail mengenai aturan-aturan prosedur yang terdapat dalam KUHAP, hak-hak yang seharusnya didapat oleh masing-masing pihak sehingga dalam pendapatnya bahwa ketentuan daluwarsa dalam laporan pidana tersebut harus diterapkan.

Putusan Hakim yang memenangkan Gudang Baru karena adanya kesalahan dari pihak Gudang Garam yang bersikap diam dan tidak menggugat merek Gudang Baru untuk melakukan pembatalan pada saat pengumuman merek Gudang Baru dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan merek Gudang Garam baru mengajukan gugatan pada saat merek Gudang Baru telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Oleh karena itu gugatan pembatalan yang diajukan oleh Gudang Garam telah kadaluarsa.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014 memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik yang ingin membonceng ketenaran merek milik orang lain yang telah terkenal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kasus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru yang terdapat dalam putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa merek secara pidana haruslah dipandang sebagai penyelesaian akhir yang ditempuh jika upaya hukum yang lainnya dirasa tidak bisa membuat efek jera bagi pelakunya (Ultimum Remedium), sebab dalam sengketa merek hal pokoknya adalah masalah merek dalam konteks perdata, sedangkan perilaku (memperdagangkan)nya adalah hal yang timbul setelahnya. Adapun faktor yang menjadi

penyebab *Dissenting Opinion* hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah mengenai penyelesaian sengketa merek antara ranah hukum perdata dan pidana, kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa merek, dan pemahaman hakim mengenai konsep keadilan yang dijadikan sebagai tujuan utama dalam memutus sengketa merek.

Pasal 6 ayat (1) UU merek menyatakan bahwa kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain atau barang dan/ atau jasa yang sejenis. Merek terkenal tidak diatur secara jelas hanya diterangkan secara implisit yang dapat ditafsirkan kriterianya berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Namun, penjelasan pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan tidak dapat menjadikan suatu norma yang mengikat secara umum. Oleh karena itu diperlukan Yurisprudensi untuk membantu hakim dalam memutus perkara yang peraturannya belum jelas. Penggunaan yurisprudensi pada kasus-kasus yang serupa dalam perkara merek terkenal akan menimbulkan kepastian hukum dalam menyelesaikan setiap perkara merek terutama menyelesaikan sengketa merek terkenal. Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang persamaan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru yang dimenangkan oleh Ali Khosin selaku pemilik Gudang Garam dengan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) bahwa tidak ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek gudang baru serta tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek gudang garam.

Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 04/HKIMEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta mengabulkan gugatan dari Ali Khosin seluruhnya. Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 bahwa merek Gudang Baru menurut UU Merek tidak terbukti memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru juga memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Penulis dalam hal ini kurang sependapat terkait *judex facti*, karena menurut penulis *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang cermat dalam menerapkan hukum terkait adanya itikad tidak baik serta persamaan pokoknya antara merek Gudang Baru dengan Gudang Garam.

DAFTAR PUSTAKA

- . (1996b). *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- . (2009b). *Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, 1st edn.* Jakarta: Graha Ilmu
- . (2014b). *Hukum Merek Di Indonesia.* Jakarta: Harvarindo
- Agus, M. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ke Tiga. *Jurnal Dinamika Hukum, 10*(1).
- Anwar. (2010). Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum WIDYAGAMA MALANG*
- Bakhri, S. (2010). Penggunaan Pidana Denda Dan Pidanaan Dalam Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum, 9.*
- Casavera. (2009a). *Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, 1st edn.* Jakarta: Graha Ilmu
- Durachman, Y. (2010). *Etika Bisnis Dan Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta
- Harahap, M. Y. (1996a). *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Y. (2008). *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hermono, Budi, & Putri, A. R. (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 Hukum, 1*

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0b702c25bdb/arti-dissenting-opinion>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2023 Pukul 16.02
- Iswi, H. (2014). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Janed, R. (2015). *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group
- Kenny, W. (2009). Famous And Well-Known Mark Versus Domain Names, Famous And Well-Known Mark Versus Domain Names. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(1).
- Miru, Ahmadi. (2013). *Hukum Merek*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Putra, J. (2009). *Etika Bisnis Dan Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta
- Putusan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY. [n.d.].
- R, S., and T. R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pusataka
- Sujatmiko, Agung. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Hukum*, 18.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual, 1st edn*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafrinaldi, Fahmi, & Almaktsur, M, A. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suksa Press
- Tunggal, Sjahputra, I. (2014a). *Hukum Merek Di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo