

**PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG GARAM
DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA DUGAAN
UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA
119PK/PDT.SUS-HKI/2017)**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD REZKI SEPTIAWAN

No. Mahasiswa: 18410205

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG GARAM
DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA DUGAAN
UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA
119PK/PDT.SUS-HKI/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

MOHAMMAD REZKI SEPTIAWAN

No. Mahasiswa: 18410205

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

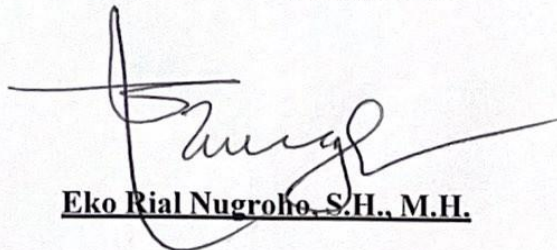
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG GARAM
DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA DUGAAN
UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA
119PK/PDT.SUS-HKI/2017)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian
Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 6 Februari 2024

Yogyakarta, 7 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

NIK: 094100405

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

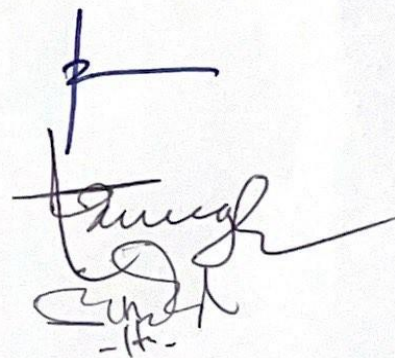
**PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG GARAM
DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA DUGAAN
UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA
119PK/PDT.SUS-HKI/2017)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 6 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 6 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi,
S.H., M.hum
2. Anggota 1 : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H
3. Anggota 2 : Indah Parmitasari, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Mohammad Rezki Septiawan

No. Mahasiswa 18410205

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG GARAM
DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA DUGAAN
UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA
119PK/PDT.SUS-HKI/2017)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Januari 2024

Yang memberikan pernyataan,



Mohammad Rezki Septiawan

Nim: 18410205

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mohammad Rezki Septiawan
2. Tempat Lahir : Brunei Darussalam
3. Tanggal Lahir : 15 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Balikpapan Jalan Abadi RT11 NO67, Gunung Sari
Balikpapan, Kalimantan Timur
7. Alamat Asal : Brunei Darussalam, Jalan Kampung Mulaut Ban 3
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Zainal Arifin
Pekerjaan : Head Chef Cruise Ship
 - b. Nama Ibu : Koendjiwandani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Balikpapan Jalan Abadi RT11 NO67, Gunung Sari
Balikpapan, Kalimantan Timur
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 003 Balikpapan Tengah Kalimantan timur
 - b. SMP : SMP PD 2 Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur
11. SMA : SMAN 5 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur
12. Hobi : Musik

Yogyakarta, 7 Januari 2024

Yang memberikan pernyataan,



Mohammad Rezki Septiawan

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya.”

“Kejar mimpi mu setinggi mungkin hingga suatu saat nanti dapat mencapainya.”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Ayah dan Ibu ku tercinta,

Adikku tersayang,

Sahabat tercinta,

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih

baik,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan atas segala rezeki baik itu kasih sayang, materi yang diberikan serta fisik yang sehat dan sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Dugaan Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119PK/PDT.SUS-HKI/2017)”. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk ibu Koendjiwandani selaku ibu saya yang selalu memberikan semangat, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Untuk Bapak Zainal Arifin selaku ayah saya yang saya sayangi, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang ayah dan ibu telah berikan, namun penulis persembahkan tugas akhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan kemasa depan yang lebih baik nantinya.
6. Untuk Adikku, Almirah Fitri Nuladhani, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Untuk diri sendiri yang pantang menyerah dan tidak kenal lelah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan membanggakan kedua orangtua.
8. Untuk sahabat penulis, Halim, Cahya, Agy, Bimas, Nopal Bogor, Wahyu, Tandang, fajri, Azka, Adhitia, Raka, Acay, Kukuh, dan Jauzi. Terima kasih telah memberikan nasehat sehingga penulis tetap melanjutkan perkuliahan hingga lulus dan telah menemani masa masa sulit bersama.
9. Untuk sahabat, Cahya, Bimas, Agy, Tandang, dan Halim yang selalu mendukung dan selalu membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Yogyakarta, 7 Januari 2024

Penulis,



Mohammad Rezki Septiawan

NIM. 18410205

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beragam elemen, seperti merek dagang, indikasi geografis, dan desain produk, yang melindungi kreativitas manusia. Di Indonesia, merek telah berkembang sejak abad ke-19, dari identifikasi produsen menjadi penanda kualitas dan simbol psikologis. Merek terdaftar memberi hak eksklusif kepada pemiliknya dan melindungi dari pelanggaran. Kasus seperti PT. Gudang Garam vs. PR. Jaya Makmur menunjukkan betapa pentingnya perlindungan merek dan keputusan hukum dalam mencegah penyalahgunaan. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur untuk menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dan mengetahui dampak pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu KUH Perdata, UU Merek (No.20/2016), serta PMH & HAM No.67/2016 dan No. 12/2021 tentang Pendaftaran Merek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kesamaan visual dan konseptual merek Gudang Garam dan Gudang Baru yang sangat menyesatkan konsumen. Putusan MA memperkuat kepemilikan Gudang Garam atas 79 nomor pendaftaran sejak 1979 di kelas 34. Diperlukan bukti kuat bagi penggugat dan perbaikan dalam pertimbangan putusan hakim demi dasar hukum yang kuat, terutama pada saat merek sedang didaftarkan.

Kata Kunci: Perlindungan Merek, Unsur Persamaan Merek, Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) cover a variety of elements, such as trademarks, geographical indications and product designs, that protect human creativity. In Indonesia, brands have developed since the 19th century, from producer identification to quality markers and psychological symbols. A registered trademark gives its owner exclusive rights and protects against infringement. Cases like PT. Gudang Garam vs. PR. Jaya Makmur shows the importance of brand protection and legal decisions in preventing misuse. The aim of writing this research is to determine the procedure for determining the criteria for similarities in the main elements of a well-known brand between Gudang Garam and Gudang Baru and to determine the impact of the Supreme Court Judge's considerations in deciding the dispute between the Gudang Garam and Gudang Baru brands in Supreme Court Decision Number 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017. The research method uses normative legal research, namely the Civil Code, Trademark Law (No.20/2016), and PMH & HAM No.67/2016 and No. 12/2021 concerning Trademark Registration. The conclusion of this research is that the visual and conceptual similarities of the Gudang Garam and Gudang Baru brands mislead consumers. The Supreme Court's decision strengthens Gudang Garam's ownership of 79 registration numbers since 1979 in class 34. Strong evidence is needed for the plaintiff and improvements in the judge's consideration for a strong legal basis, especially when the trademark is being registered.

Keywords: *Brand Protection, Elements of Brand Similarity, Supreme Court Decision*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Kerangka Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM MEREK, PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, BERHAK ATAS PEMEGANG MEREK, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Merek.....	23
B. Perlindungan Hukum	44

C. Kepastian Hukum	46
D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	47
BAB III MENENTUKAN KRITERIA PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA SUATU MEREK TERKENAL ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU	
A. Menentukan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek	49
1. Persamaan Unsur Pokok Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru.....	50
B. Dampak Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Gudang Baru Pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.....	56
1. Kasus Posisi	56
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Gudang Baru Pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.....	60
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai topik perdebatan di tingkat nasional, regional, bahkan dunia tidak lepas dari landasan *World Trade Organization* (WTO). Kehadiran suatu ciptaan merupakan hakekat dari Hak Kekayaan Intelektual. Kreasi ini bisa dalam seni, industri, sains, atau campuran dari ketiganya.¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul sebagai hasil dari kegiatan kreatif, bakat manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, dan yang memiliki manfaat dan bermanfaat dalam mendukung kehidupan manusia, serta bernilai ekonomi.²

Hak Kekayaan Intelektual meliputi Merek Dagang dan Hak Terkait, (*Trademark and Related Rights*) yang meliputi :³

1. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
2. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
4. Varietas tanaman dilindungi oleh hak paten.

¹ M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 80-81.

² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 151.

³ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).
7. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).

Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Merek adalah ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari komponen tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.⁴ Merek juga dapat hadir di banyak bidang kehidupan lainnya, termasuk ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik. Strategi branding telah ada selama ribuan tahun, namun makna merek telah berubah secara signifikan.⁵

Awalnya, istilah *brand* (bahasa Inggris) berasal dari kata kerja *brandr*, berarti "membakar", sedangkan di komunitas Skotlandia kuno, istilah merek berarti "jauhkan tangan Anda". Ini berkaitan dengan tradisi lama dalam mengidentifikasi hewan ternak, yang sudah ada sejak tahun 2000 SM⁶. Hal ini tercermin dalam definisi merek yang diterbitkan dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* edisi tahun 2000, yang menyatakan

⁴ *Ibid.*

⁵ Dwi Rezki Sri starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 47.

⁶ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 338.

bahwa "merek adalah tanda yang dibuat dengan logam panas, terutama pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya".⁷

Sejak peralihan antara abad ke-19 dan ke-20, merek-merek di Indonesia berkembang pesat. Banyak barang Indonesia, seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik, menggunakan logo atau gambar sebagai merek selama masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, tanda tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perancang, produsen, atau penyedia layanan tertentu. Pada saat itu, fokus branding bukanlah pada identitas dan perbedaan masing-masing merek tertentu, apalagi fitur ekuitas merek.⁸

Merek mulai digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi produk tertentu, di mana merek berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk derajat dan konsistensi kualitas, serta melambangkan makna psikologis tertentu. Periode ini menyaksikan munculnya beberapa nama produk terkenal, antara lain Lipton, Twinings, Blue Band, Sunlight, dan lain-lain. Dalam situasi ini, merek diberikan kepada setiap produk atau kategori produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan, bukan hanya kepada pemilik merek tersebut.⁹

Merek menurut produsen, berfungsi sebagai jaminan nilai produksi dari segi kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat produsen mempromosikan sudut pandang tertentu kepada konsumen. Hasilnya, konsumen dapat menggunakan merek tersebut untuk menentukan apakah

⁷ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 17.

⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 11.

⁹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

kualitas produknya memuaskan atau tidak. Akibatnya, merek terkenal berkualitas berpotensi untuk ditiru, digandakan, dan dibajak. Hal ini karena tugas sebuah merek tidak hanya memisahkan suatu produk dari yang lain, tetapi juga sebagai aset bisnis yang tak tergantikan, terutama untuk merek-merek dengan predikat terkenal.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum dan menghindari persaingan dagang yang tidak sehat. Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek legal melalui undang-undang merek yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dikeluarkannya UU MIG.¹¹ Suatu merek harus didaftarkan pada instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran merek, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia. negara.¹²

Pemilik merek terdaftar berhak melarang orang lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek-merek ternama, seperti Levis Jeans, jam tangan Rolex, Rokok Gudang Garam, dan lainnya terkadang dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Beberapa merek yang telah dipromosikan dan diiklankan juga sepadan dengan biayanya. Merek *Coca-Cola*, misalnya, bernilai 39 miliar

¹⁰ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah & hukum*, Vol. 2 No. 1, 2010, hlm. 45.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 38.

¹² *Ibid.*

USD.¹³ Sementara beberapa orang mungkin berpendapat bahwa *Coca Cola* rasanya sama dengan minuman bersoda lainnya, *Coca Cola* menjadi lebih terkenal karena konsumen memengaruhi iklan dan promosi.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, banyak organisasi dengan merek terkenal bekerja keras untuk melindungi penggunaan eksklusif merek mereka terhadap pembajakan, penipuan, atau penggunaan yang melanggar hukum oleh pesaing bisnis. Gagasan yang digunakan sebagai pedoman pendaftaran merek adalah kewajiban pendaftar dengan itikad baik. UU Merek juga mengikuti *asas first to file system*, yang mengatur bahwa merek yang didaftarkan terlebih dahulu oleh pengguna dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang sesuai harus dilindungi secara hukum¹⁵. Namun demikian, apabila suatu Merek terdaftar ternyata mempunyai kemiripan dengan Merek terdaftar sebelumnya sedemikian rupa sehingga pendaftar pertama dari merek tersebut menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, dapat dilakukan upaya hukum untuk membatalkan merek, menghapus merek, atau meminta ganti rugi karena melanggar asas itikad baik pada asas perataan merek. Hal ini tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG, yang mengatur bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara pembatalan merek berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 UU MIG.¹⁶

¹³ David A. Burge, *Patent and Trademark and Practice*, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 1999, hlm. 139.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Loc.Cit.*

Salah satu contoh kasus permohonan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus PT. Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR Jaya Makmur), di mana PT. Gudang Garam mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap PR. Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari PR. Jaya Makmur dalam pendaftaran dan penggunaan mereknya, selain itu pemilik merek Gudang Garam menganggap bahwa pemilik merek Gudang Baru ingin memperoleh popularitas dan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, Sebab merek tersebut diduga hasil tiruan dari merek Gudang Garam. Tidak hanya permohonan pembatalan merek, PT. Gudang Garam juga melaporkan pemilik merek Gudang Baru kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur untuk kasus pidananya dengan dugaan bahwa pemilik Gudang Baru telah memperdagangkan rokok merek Gudang Baru yang menyerupai dengan produk rokok milik PT. Gudang Garam, sehingga Perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Kepanjen.

Kasus ini berlangsung hingga ke tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.

Bahwa pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat. Sulit dapat dibayangkan pula darimana kata Gudang Baru + Lukisan diperoleh, kecuali telah diilhami oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT SBY., tanggal 23 Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj., tanggal 7 Maret 2012 amar putusannya menyatakan Tergugat (H. Ali Khosin, S.E.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Penggugat) untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan.

Merek Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM00034493 dan IDM0000 14007 dalam kelas barang dan jasa 34, merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terdaftar tersebut sejenis dengan merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” yang terdaftar dengan Nomor IDM000032226 dan Nomor IDM000042757 yang didaftar oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali belakangan (setelah merek Penggugat terdaftar) dan merek Termohon Peninjauan Kembali tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali baik

dari bunyi Gudang, komposisi huruf dan warna serta logo, sehingga keadaan tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan kuat bahwa kedua produk berasal dari pabrik/perusahaan yang sama, sehingga telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa merek “Gudang Baru” beserta variannya didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek karena membonceng/*free riding* untuk meniru merek Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia, sehingga hal ini merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Alasan terhadap adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan pidana atas nama Ali Khosin (Tergugat) beserta perintah pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan putusan (PK-1, PK-2, PK-3) Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bersifat menentukan dan bersesuaian dengan pendapat *Judex Facti* bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” dan variannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Gudang Garam” yang telah terdaftar, dan terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali..

Berdasarkan hal 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 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017¹⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat merek Gudang Garam dan Gudang Baru, serta pertimbangan hakim Peninjauan Kembali yang menolak kasus Peninjauan Kembali PR. Jaya Makmur dan mengkriminalkan pemilik merek Gudang baru, kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HAK MEREK YANG TERJADI ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119PK/PDT.SUS-HKI/2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal antara Gudang Garam dengan Gudang Baru?
2. Bagaimana dampak pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017?

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal antara Gudang Garam dengan Gudang Baru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam narasi sebagai berikut:

1. Dania Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2018. Penelitian Dania membahas mengenai analisa putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Sedangkan, penulis membahas mengenai analisa putusan MA No. 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.¹⁸

¹⁸ Dania Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2018.

2. Muhamad Ikbal Hajizi, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Penelitian Ikbal membahas mengenai prosedur penyelesaian sengketa merek jika diselesaikan dengan dua instrument hukum yaitu secara pidana dan perdata, serta penyebab terjadinya *dissenting opinion* hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Peninjauan Kembali merek Gudang Baru pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Sedangkan, penulis membahas analisa putusan MA terkait perlindungan hak merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru.¹⁹
3. Restina Putri Abrianti, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sushki/2014 tentang Persamaan Merek Dagang Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru”, *Jurnal Unesa*, Vol. 1 No. 1, September 2020. Penelitian Restina membahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan MA. Sedangkan, penulis membahas perlindungan hak merek berdasarkan putusan MA.²⁰
4. Ahmad Ghozali, “Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur-Unsur Persamaan, sedangkan penulis membahas membahas dan menganalisis mengenai Putusan MA No. 119 PK/Pdt.Sus/HKI/2017.

¹⁹ Muhamad Ikbal Hajizi, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

²⁰ Restina Putri Abrianti, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sushki/2014 Tentang Persamaan Merek Dagang Antara Gudang Garam dan Gudang Baru”, *Jurnal Unesa*, Vol. 1 No. 1, September 2020.

5. Hari Nugraheni, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015 mengenai Sengketa Merek IKEA System B.V dengan PT Ratania Khatulistiwa, sedangkan penulis membahas mengenai analisis putusan MA tentang perlindungan hak merek dengan No119 PK/Pdt.Sus-Hki/2017

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan objektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dikenal sebagai *Intellectual Eigendom* dalam bahasa Belanda. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau “*Intellectual Property*” adalah hak kekayaan yang ada atau lahir sebagai hasil kemampuan intelektual manusia berupa penemuan dalam disiplin ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak berwujud, hak atas produk yang berasal dari kerja otak, dan kerja rasio. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah komponen dari benda, khususnya benda tidak berwujud²²

²¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 87.

²² Enny Milfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016, hlm. 67.

Hanya mereka yang mampu menggunakan otaknya yang dapat menciptakan hak kebendaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang bersifat eksklusif.²³

Secara umum, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori: kekayaan industri dan hak cipta. Paten, Merek Dagang, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah contoh hak milik industri. Sains, seni, dan sastra semuanya berada di bawah lingkup hak cipta. Indonesia, sebagai negara dengan komitmen kuat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, telah lama aktif dalam kerangka kerja kekayaan intelektual baik regional maupun internasional. Meskipun partisipasi tidak serta merta menghilangkan hambatan penegakan HKI di Indonesia, Indonesia telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa HKI telah menjadi prioritas utama dalam perkembangannya saat ini. Pelajari lebih lanjut tentang peran aktif ini dan kerangka kerja di bidang HKI yang telah dikembangkan. diselenggarakan di dalam WTO.²⁴

Hak kekayaan intelektual selalu mencakup tiga komponen, yaitu sebagai berikut:²⁵

²³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

²⁴ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

²⁵ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2004, hlm. 87.

- a. Menjadi pemilik eksklusif hak hukum.
- b. Hak-hak ini berkaitan dengan usaha manusia berdasarkan kemampuan kognitif.
- c. Kualitas akademik ini bernilai ekonomi.

Secara teori, perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual melindungi pencipta. Kemudian berkembang menjadi lembaga hukum yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sejak akhir abad ke-19, negara-negara telah memperhatikan kerjasama formal dalam isu-isu HKI.²⁶ Secara kuantitatif, sebagian besar perjanjian tersebut mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), sedangkan sebagian lainnya mengatur tentang hak cipta. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) bertanggung jawab atas hal ini.²⁷

2. Merek

Pasal 1 angka 1 UU MIG mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁸ Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU

²⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 116.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 354.

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

MIG, hak atas merek mempunyai pengertian tersendiri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan Merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁹

Merek adalah simbol yang membedakan barang atau jasa satu perusahaan dari yang lain. Merek dalam satu kelompok barang/jasa tidak boleh memiliki kesamaan secara keseluruhan atau konsep sebagai lambang pembeda. Pengertian persamaan secara menyeluruh adalah apabila ada kesamaan asal-usul, sifat, teknik pembuatan, dan tujuan pemakaian. Sedangkan kesetaraan diartikan sebagai memiliki kesamaan asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaan.³⁰ Merek dagang dan merek layanan adalah contoh merek yang tercakup dalam UU MIG. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau banyak orang secara bersama-sama atau badan hukum dari barang lain yang identik.³¹ Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan jasa yang diperdagangkan oleh satu orang, sekelompok orang, atau badan hukum dari jasa sejenis lainnya.³²

²⁹ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensinya Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 307.

³¹ Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)", *Private Law Journal*, Vol. 5 No. 2, April 2017, hlm. 193.

³² R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 2004, hlm. 8.

Penggunaan merek melayani berbagai fungsi, termasuk yang berikut.³³

- a. Tanda pengenal digunakan untuk membedakan produksi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang yang bekerja sama atau badan hukum dengan produksi yang dibuat oleh orang atau badan hukum lain.
- b. Alat promosi, sehingga cukup dengan menyebutkan undang-undang lain untuk mempromosikan hasil produksi mereka.
- c. Jaminan atas kualitas produk.
- d. Mengidentifikasi negara asal barang/jasa yang dihasilkan.

3. Hak Atas Merek

Ketika suatu merek digunakan secara resmi, yaitu pada saat didaftarkan, pemilik merek memperoleh kepemilikan atas merek tersebut. Menurut UU MIG, 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 merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk digunakan.³⁴ Kecuali ditentukan lain, seseorang, kelompok individu, atau badan hukum disebut sebagai pihak berdasarkan UU MIG.³⁵

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberikan hak untuk

³³ R. Djubaedillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11.

³⁵ M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 85.

menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya dengan cara yang sama dengan penggunaannya.³⁶ Pemilik merek memberikan otorisasi kepada orang lain dalam bentuk lisensi, yang mencakup pemberian izin kepada orang lain untuk menggunakan merek dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya.³⁷

Karena hak seseorang atas suatu merek bersifat eksklusif, maka mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa izin karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang harus dijaga, dijaga, dan dilindungi.³⁸ Dalam hak merek juga terdapat hak mutlak, artinya pemegang hak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan di pengadilan, disamping adanya tuntutan pidana terhadap mereka yang melanggar hak tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah pemilik merek. Mereka dapat berupa satu orang atau individu, badan hukum, atau sekelompok orang atau badan hukum (merek milik bersama atau kolektif)³⁹.

Perlindungan hukum atas hak merek sangat dibutuhkan. Inilah alasannya :⁴⁰

³⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 112.

³⁷ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Pekanbaru, 2008, hlm. 42.

³⁸ Dwi Agustine Kurniasih, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II", *Media HKI*, Vol. 6 No. 1, Februari 2009, hlm. 447.

³⁹ Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Universitas Trisakti*, Vol. 24 No. 1, Juni 2017, hlm. 28.

⁴⁰ R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 24 No. 1, Maret 2017, hlm. 205.

- a. Wujud memberikan kejelasan hukum kepada pendiri merek, pemilik, dan pemegang merek.
- b. Wujud untuk mencegah pelanggaran dan pelanggaran merek dagang.
- c. Memberikan insentif kepada masyarakat umum untuk mendorong mereka mendaftarkan merek.

F. Definisi Operasional

1. Hak kekayaan intelektual adalah instrumen hukum yang melindungi hak seseorang atas semua hasil kreatif dan perwujudan karya intelektual dan memberikan pemilik hak hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari kepemilikan tersebut, penemuan di bidang teknologi tertentu, dan lain-lain adalah contoh dari hak kekayaan intelektual.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D), suara, hologram , atau gabungan dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang pribadi atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus dalam mengkaji suatu penelitian secara kepustakaan dengan berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan pandangan Peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharap bisa memberi kejelasan uraian dari sebuah substansi penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas permasalahan kekosongan norma. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan *inkracht*.⁴²

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan

⁴¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80.

⁴² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur buku, jurnal, dan data elektronik.
 - c. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui basis studi kepustakaan dan studi dokumen. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan berbasis studi kepustakaan.⁴⁴

5. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode ini bekerja dengan menguraikan pembahasan penelitian berdasarkan data-data yang didapat. Melalui mekanisme kerja metode ini, Peneliti bisa memetik kesimpulan berdasar pada data dan pandangan pribadi.⁴⁵

⁴³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 160.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian berjudul, “Perlindungan Hak Merek Antara Gudang Garam dengan Gudang Baru Atas Adanya Dugaan Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017)” terdiri dari empat BAB. Masing-masing BAB mempunyai tujuan yang saling bersinkronisasi dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini.

BAB I terdiri atas latar belakang masalah tentang permasalahan singkat mengenai perlindungan hak merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru atas adanya dugaan unsur persamaan pada pokoknya; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.

BAB II berupa tinjauan umum yang membahas secara lengkap perihal tinjauan pustaka pada BAB sebelumnya. BAB II membantu dalam menjawab permasalahan mengenai perlindungan hak merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru atas adanya dugaan unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana tertera di BAB III.

BAB III membahas jawaban atas permasalahan mengenai perlindungan hak merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru atas adanya dugaan unsur persamaan pada pokoknya sesuai penelitian ini. Jawaban terhadap permasalahan dalam BAB ini berkaitan dengan penjabaran di BAB II. Kemudian, akan diringkas secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kesimpulan di BAB IV.

BAB IV berupa kesimpulan dan saran dari pembahasan atas jawaban-jawaban permasalahan mengenai perlindungan hak merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru atas adanya dugaan unsur persamaan pada pokoknya dalam penelitian ini. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban masing-masing rumusan masalah. Kemudian, saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM MEREK, PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, BERHAK ATAS PEMEGANG MEREK, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Merek

1. Merek

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya. Merek sangat penting dalam bisnis saat ini. Beberapa fungsi merek antara lain:

- a. Kemampuan tanda untuk membedakan (*distingtive function*) Merek digunakan sebagai simbol pembeda untuk mengidentifikasi barang atau jasa dan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu produsen dengan yang diperdagangkan oleh produsen lain.
- b. Fungsi penjaminan mutu (*quality product function*) Kualitas barangnya yang diperoleh konsumen akan meninggalkan kesan di benak konsumen. Akibat pengaruh kualitas, merek berfungsi sebagai jaminan kepada konsumen bahwa kualitas yang sama akan diberikan.
- c. Karena fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*) suatu merek sebagai daya tarik untuk menarik perhatian konsumen sangat penting, merek sering diciptakan secara unik yaitu dengan warna-warna menarik yang mudah diingat oleh konsumen, begitu juga dengan promosi, iklan, atau iklan. untuk barang atau

jasa yang identik dengan merek tersebut, di mana kemasan produk merupakan media promosi yang dapat dilihat langsung oleh konsumen dan media iklan yang diputar secara terus menerus maka masyarakat konsumen akan mengingat merek tersebut⁴⁶.

Fungsi merek lainnya meliputi: (a) menjaga persaingan usaha yang sehat; (b) melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen; (c) memungkinkan pengusaha memperluas bidang usahanya; (d) menilai kualitas suatu barang; (e) memperkenalkan barang dan/atau jasa untuk suatu produk; dan (f) memperkenalkan identitas perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa tersebut⁴⁷.

Merek dagang, merek layanan, dan merek kolektif adalah tiga jenis merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau banyak orang secara bersama-sama atau badan hukum dari barang lain yang identik. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan jasa yang diperdagangkan oleh satu orang, sekelompok orang, atau badan hukum dari jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa identik yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakannya dari barang dan/atau jasa lain yang sejenis.

2. Persamaan Pada Pokoknya

⁴⁶ Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Chalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 51-52

⁴⁷ R. M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 36-37

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan dalam pasal 72 ayat 7 (a) disebutkan bahwa Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika “*mengenai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis*” yang diartikan sebagai bentuk kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang menonjol antara satu merek dengan merek lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya adalah kesamaan dalam hal bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur, atau kesamaan bunyi ujaran yang terkandung dalam merek-merek tersebut⁴⁸.

Suatu merek diklasifikasikan memiliki kesamaan pada hakekatnya jika merek tersebut menyerupai merek pihak lain atau menambahkan kata-kata atau simbol pada merek tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya mirip dalam penampilan atau esensinya. Orang-orang percaya bahwa merek semacam itu terkait dengan atau berasal dari pabrik yang sama dengan merek yang mirip⁴⁹.

Sebuah merek dianggap memiliki kesamaan dalam gagasan "*a likelihood of confusion*" jika orang percaya merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama dengan merek yang mirip. Karena ada "*similarity in essence*" dalam pengertian ini jika hal itu menimbulkan kekeliruan (*a*

⁴⁸ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 212.

⁴⁹ Agung Indriyanto, dan Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 112.

likelihood of confusion) atau asosiasi (*a likelihood of association*) suatu merek di kalangan publik yang disesatkan.

Pengertian “*a likelihood of confusion*” mengacu pada kebingungan tidak langsung di kalangan masyarakat atau konsumen mengenai asal usul suatu merek barang atau jasa yang digunakan; Skenario ini juga cenderung menimbulkan kesalahan oleh masyarakat atau konsumen dalam mengenali suatu tanda atau simbol pada suatu merek barang atau jasa. Namun, jika diasumsikan bahwa persamaan asosiasi (*probability of association*) tidak membuat merek menjadi bingung (*a likelihood of confusion*), persamaan asosiasi dapat digunakan untuk menjelaskan ruang lingkup dalam persamaan yang membingungkan.

Persamaan yang membingungkan bagi masyarakat harus lebih diperhatikan, karena ada aspek dalam hal ini yang dikaitkan dengan kondisi kasus. Akibatnya, pengenalan merek di masyarakat dan tingkat kesamaan yang berasal dari kesan keseluruhan antara merek dan produk yang dijelaskan harus lebih diperhatikan. Dalam praktiknya, ECI mengizinkan negara-negara anggota di Uni Eropa untuk bernegosiasi apakah standar kemungkinan kebingungan di bawah undang-undang merek konsisten dengan undang-undang persaingan (undang-undang persaingan atau undang-undang antimonopoli), jika di kemudian hari ditemukan pernyataan yang menyesatkan.

Suatu ketentuan menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut pada prinsipnya dapat diperbandingkan dengan barang atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis. Hal ini terkait dengan gagasan kemungkinan kebingungan, yang terjadi ketika ada kesejajaran pada intinya yang menimbulkan kebingungan pelanggan tentang asal usul suatu merek barang atau jasa, dengan mayoritas konsumen mengira bahwa merek tersebut diproduksi oleh perusahaan yang sama. sebagai merek itu menyerupai. Namun, jika suatu merek memiliki kesamaan pada prinsipnya, cukup untuk menganggap bahwa ada persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) tanpa membingungkan komunitas pelanggan⁵⁰.

Suatu merek dinilai memiliki “kemiripan prinsip” dengan merek lain berdasarkan standar yang lebih luas dari keseluruhan teori. Dianggap terwujud dalam arti “*similarity in essence*” (mirip) jika hampir mirip dengan merek lain berdasarkan:

- a. Persamaan Bunyi pada hakekatnya suatu persamaan terjadi karena persamaan bunyi, seperti dalam kasus *Salonpas vs. Senoplas Rechtbank Den Haag* pada tanggal 8 Desember.
- b. Persamaan Arti yang terjadi pada hakekatnya sebagai akibat dari kesamaan arti, seperti *Cap Mangkok Merah vs Juanlo* (Juanlo dalam

⁵⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 183-184.

bahasa Korea artinya Mangkok) Putusan Mahkamah Agung No. 352/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982.

- c. Persamaan Penampilan yang berkembang karena kesamaan penampilan, seperti bentuk, gambar, atau tipografi, seperti merek 739 vs. 234 (produk rokok), 234 vs. 739, atau merek Surya untuk kopi dan merek Surya untuk rokok.

Untuk mengevaluasi kesamaan merek, aspek-aspek yang menyusun merek harus dianggap sebagai satu kesatuan yang kohesif tanpa memecah bagian-bagian dari merek tersebut. Evaluasi memperhitungkan karakteristik fenotik, estetika, dan intelektual dari sebuah merek.

- a. Persamaan Secara Fonetik

Persamaan fonetik adalah kesamaan antara bunyi dalam sebuah kata. Suku kata, struktur kata, dan intonasi kata semuanya harus dipertimbangkan saat mengembangkan persamaan fonetik merek. Bunyi suku kata sangat memengaruhi ada atau tidaknya kesamaan fonetis pada suatu merek; kesamaan fonetik sering ditentukan dalam merek kata, nama, atau slogan, di mana kesamaan bunyi dapat terjadi selama pengucapan. Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur merek:

- 1) Unsur Kata

Unsur kata merek dapat mencakup satu atau beberapa kata. Biasanya, istilah kunci dalam merek berfungsi sebagai

pembeda di antara merek lain yang sebanding. Dalam hal memastikan kesamaan unsur kata dengan merek pihak lain, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kata mana yang menjadi identitas suatu merek barang atau jasa. orang yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang adanya kesamaan dalam konstituen kata.

2) Nama Orang

Dalam hal menentukan adanya kesamaan merek pada nama orang tersebut, serta ketentuan kata tunggal dan kata majemuk, nama seseorang dapat dimanfaatkan sebagai merek. Tidak dianggap sama jika susunan huruf pada merek dengan nama seseorang berbeda dan menghasilkan bunyi yang berbeda.

b. Persamaan Secara Visual

Kesamaan visual adalah kesamaan merek yang didasarkan pada kesamaan aspek grafis seperti warna dan cara menyetik merek. Tentukan apakah ada kesamaan visual dengan melihat merek secara keseluruhan, bukan membaginya menjadi potongan-potongan. Kemiripan visual biasanya dilakukan pada merek yang menonjolkan aspek grafis seperti nama, kata, logo, susunan warna, dan kombinasi dari elemen-elemen tersebut.

1) Persamaan visual antara merek kata

Kemiripan visual antar *word mark* adalah adanya kemiripan susunan huruf merek, yang sedikit disesuaikan agar

terlihat berbeda. Suara yang dikeluarkan dalam pengucapan merek berbeda, namun tampilan visual komunitas konsumen terkadang memiliki kesamaan..

2) Persamaan visual antara merek figuratif

Merek figuratif adalah salah satu yang menggabungkan aspek logo, lukisan, atau skema warna. Jika masyarakat konsumen hilang karena kesamaan unsur-unsur di atas seperti logo, lukisan, atau kombinasi warna, merek ini dianggap memiliki kesamaan.

c. Persamaan Secara Konseptual

Kesamaan makna atau hubungan antar merek disebut sebagai kesamaan konseptual. Menemukan hubungan konseptual membutuhkan pemahaman yang lebih gramatikal, karena seringkali bentuk bahasa atau pengolahan bahasa berbeda namun memiliki makna yang sama. Dalam hal kesamaan konseptual, penekanannya adalah pada makna merek.

3. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek sangat penting, karena undang-undang mewajibkan merek didaftarkan. Dengan mendaftarkan merek, maka merek tersebut digunakan sebagai dasar untuk menolak permintaan orang lain atas barang atau jasa yang sama atau berbeda jenisnya yang mempunyai kesamaan konsep atau keseluruhan. Hal ini juga dapat

digunakan sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar apabila terjadi sengketa di kemudian hari⁵¹.

Penggunaan sistem konstitutif dipertahankan dan mengikuti asas *first to file*, artinya orang yang pertama kali mendaftarkan merek dapat menggunakannya. Selain itu, negara tidak mengizinkan pihak lain untuk mendaftarkan merek yang memiliki kesamaan keseluruhan atau kesamaan utama dengan merek terdaftar sebelumnya untuk barang atau jasa yang identik⁵².

Sistem konstitutif melindungi merek terdaftar dari tindakan orang atau badan hukum yang melanggar hak atas merek dengan cara menuntut ganti rugi, melaporkan kepada kepolisian setempat untuk dituntut secara pidana, dan meminta pembatalan merek terdaftar⁵³.

Berikut ketentuan permohonan merek yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

⁵¹ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015, hlm. 56

⁵² Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 103

⁵³ Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)", *Privat Law*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 85

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diqiukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
 - e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
 - f. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
 - g. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 - h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (s) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- 1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- 4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- 1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Direktorat Jenderal kemudian melakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan Pasal 23 U Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif dilakukan sesuai dengan Pasal 16 dan pasal 17 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila pemeriksa melaporkan bahwa permohonan dapat dikabulkan untuk pendaftaran berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, maka permohonan tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Merek dengan persetujuan Direktorat Jenderal.

4. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Karena tidak semua merek bisa didaftarkan, merek tertentu tidak bisa didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftarkan karena pemohon merek mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik. Pemohon dengan niat jahat adalah orang yang tidak jujur dalam mendaftarkan mereknya, berniat membonceng, meniru, dan menjiplak kesuksesan merek tertentu

untuk keuntungan pribadi, menciptakan persaingan tidak sehat, dan menipu atau menyesatkan konsumen. Dalam skenario ini, orang atau badan hukum yang mendaftarkan merek adalah orang.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak atas merek adalah: (a) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b) Memiliki daya pembeda; (c) Bukan milik umum; (d) Bukan merupakan uraian atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (e) Bukan merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum, kecuali dengan persetujuan; (f) Bukankah Merek Dagang yang tidak memenuhi syarat pendaftaran jika, misalnya:

- a. Merupakan tanda yang terlalu polos dan tidak memiliki diferensiasi.
Misalnya garis atau titik. Terlalu rumit, seperti benang kusut atau komposisi puisi;
- b. Tanda yang menyinggung kesusilaan dan ketertiban umum.
Misalnya kata-kata atau lukisan/gambar yang menghina kesopanan, kehormatan, atau kepekaan agama;
- c. Tanda yang merupakan keterangan atau terkait dengan barang yang dibubuhi tanda itu. Gambar *oranye* untuk sirup jeruk, misalnya, terdiri dari rasa jeruk;
- d. Tanda yang sudah ada di domain publik, sebagai contoh, ibu jari;
- e. Tanda-tanda istilah yang sudah terkenal, misalnya, kerbau.

Selanjutnya, Permohonan Merek harus ditolak apabila pada pokoknya sama atau seluruhnya sama dengan barang/jasa yang sejenis karena: (a) Merek lain telah didaftarkan sebelumnya; (b) ada merek terkenal milik pihak lain; atau (c) berkaitan dengan indikasi geografis yang terkenal.

Serupa pada dasarnya adalah kesamaan yang disebabkan oleh adanya aspek pembeda antara dua merek. Persamaan mendasarnya, menurut ilmu hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan pada pokoknya yang menyangkut bunyi.
- b. Persamaan pada gambar.
- c. Persamaan yang berkaitan dengan arti sesungguhnya
- d. Persamaan pada pokoknya karena tambahan kata.
- e. Indikasi Geografis.

Penguji merek melihat "daya pembeda" suatu merek dari dua perspektif: (a) daya pembeda yang kuat dan (b) daya pembeda yang lemah. Kehadiran merek dengan daya pembeda yang signifikan menghasilkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya, kurangnya diferensiasi melemahkan perlindungan merek dagang. Perlindungan merek mengacu pada perlindungan terhadap daya pembeda merek, yang berkaitan dengan penentuan ada tidaknya kemiripan secara prinsip dengan merek pihak lain.

Unsur-unsur merek memengaruhi kekuatan daya pembeda. Jika suatu merek tidak mencakup barang-barang yang dimintakan pendaftarannya dan tidak mempunyai kesamaan dengan merek lain, maka merek tersebut mendapat perlindungan yang besar. Sebaliknya, jika suatu merek mencakup barang-barang yang dimohonkan pendaftarannya dan mempunyai kesamaan dengan merek lain, maka perlindungan merek tersebut menjadi lemah, dan kemungkinan pendaftaran merek ditolak menjadi lebih besar.

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menolak pendaftaran Merek karena dua alasan: penolakan mutlak dan penolakan relatif. Penolakan bersifat mutlak karena bersifat generik atau universal dan obyektif, yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap pemeriksa merek, serta dapat menjadi dasar penolakan pendaftaran merek yang diatur dalam undang-undang banyak negara. Penolakan sangat subyektif, sehingga penolakan tergantung pada pengalaman dan bakat pemeriksa nilai, dan aturan ini tidak ada di semua negara.

Aspek pembeda harus kuat, merek harus berbeda dengan merek lain yang ada saat ini, dan harus memiliki keunikan tersendiri saat membuat merek. Apa yang membuat orang lain sulit untuk meniru, meniru, dan bahkan mengikuti merek tersebut. Menggunakan nama pendiri perusahaan adalah salah satu ide untuk mengembangkan merek

yang berbeda. Ini menyulitkan orang lain untuk mengklaim nama tersebut di masa mendatang⁵⁴.

5. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, frasa perbuatan melawan hukum bukan satu-satunya istilah yang dapat digunakan untuk menerjemahkan *onrechtmatige daad*; ketentuan tambahan meliputi:

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum;
- c. perbuatan yang melanggar hukum;
- d. Tindakan melawan hukum; dan
- e. Penyelewengan perdata.

Padahal, semua frasa ini terutama berasal dari aturan KUHPperdata Pasal 1365, yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian.

Kemajuan yang signifikan dalam teori hukum adalah pengertian melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Awalnya, konsep “perbuatan melawan hukum” hanya digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Namun, dalam kasus Lindenbaum yang terkenal melawan Cohen, *Hoge Raad* memperluas definisi melanggar

⁵⁴ Iswi Hariyani dkk, *HAKI dan Warisan Budaya, Gadjah Mada*, University press, Yogyakarta, 2017, hlm. 119-120

hukum menjadi tidak hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga kehati-hatian dan kesopanan dalam hubungan antara sesama warga negara dan terhadap objek orang lain.

Selanjutnya dijelaskan syarat-syarat yang harus ada untuk menetapkan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugiannya;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- e. Adanya kesalahan (*schuld*).

Hingga saat ini, perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak keputusan *Hoge Raad* di *Lindenbaum vs. Cohen* pada 13 Januari 1919, istilah "perbuatan melawan hukum" telah ditafsirkan secara luas sebagai berikut:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar otoritas hukum khusus seseorang. Suatu perbuatan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain. Menurut pandangan dewasa ini, disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang

seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenaran menurut hukum.

- 2) Melanggar kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan.
- 3) Bertentangan dengan asas kesusilaan, yaitu bertentangan dengan moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.
- 4) Berbeda dengan kesusilaan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam skenario ini, seseorang harus mempertimbangkan kepentingannya sendiri dan kepentingan orang lain, serta apa yang dianggap benar dan pantas oleh masyarakat.

Menurut pengertian dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis), kesusilaan, dan aturan kesusilaan yang berlaku dan berlaku dalam masyarakat⁵⁵.

⁵⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 569-570.

6. Ganti Rugi

Menurut konsep kerugian Yahya Harahap, ganti kerugian adalah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang disebabkan oleh suatu perbuatan wanprestasi. Kerugian aktual ini dinilai dengan perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh debitur. Tuan J.H. Nieuwenhuis mengusulkan definisi kerugian yang lebih luas, yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, sebagai berkurangnya harta kekayaan satu pihak yang disebabkan oleh perbuatan (perbuatan atau membiarkan) pihak lain yang melanggar standar. Yang dimaksud *Nieuwenhuis* dengan pelanggaran norma di sini adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum⁵⁶.

Dalam KUHPerdara yang merupakan landasan hukum perdata di Indonesia, terdapat dua cara hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Menurut Munir Fuady, ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua keadaan, termasuk kasus wanprestasi dan kasus yang terkait dengan perikatan lain, termasuk yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Ketentuan ganti rugi umum diatur dalam bagian keempat buku ketiga KUHPerdara, dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Ganti rugi khusus adalah penggantian kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian tertentu. Mengenai ganti rugi yang berasal dari perbuatan melawan hukum, selain bentuk umum ganti

⁵⁶ Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*”, Vol. 16 No. 4, 2010, hlm. 44

kerugian yang disebut dalam Pasal 1242 sampai dengan 1252 KUHPerdara, disebutkan pula pemberian ganti rugi untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara⁵⁷.

Kita dapat membedakan dua jenis kerugian, yakni:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil adalah sesuatu yang dapat dihitung dan diberi nama, seperti uang, barang, biaya, dan sebagainya.

b. Kerugian immateriil

Kerugian immaterial bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung dengan nominal. Ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit, dan kerugian immaterial lainnya adalah contohnya.

7. Itikad Tidak Baik

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau

⁵⁷ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 3

jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Bahwa pemohon yang beritikad baik adalah orang yang mendaftarkan mereknya dengan baik dan jujur, dengan tidak bermaksud membonceng, meniru, atau menjiplak nama merek pihak lain demi kepentingan usahanya, sehingga merugikan pihak lain atau menciptakan kondisi. persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dalam arti subjektif, itikad baik adalah kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 530 KUHPerdara mengatur tentang kedudukan wewenang (*bezit*), yang meliputi sikap atau perilaku yang jujur dalam menjalankan segala tindakan dan perbuatan dalam masyarakat. Maksudnya, dari segi objektif, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma-norma kepatuhan atau apa yang dianggap patut dalam masyarakat atau kepatutan.

Gagasan ini tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan kata lain, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menggarisbawahi bahwa itikad baik dari segi objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, melainkan pada kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perikatan yang dibuat dalam perjanjian. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa itikad buruk adalah ketidakjujuran dan aktivitas apa pun yang bertentangan dengan norma itikad baik.

Persamaan merek pada pokoknya juga termasuk pada pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Dalam membuat suatu merek banyak sekali huruf-huruf yang bisa dijadikan sebuah kata, tetapi ada kalanya suatu merek dibuat sangat mirip dan hanya berbeda 1 huruf saja dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

B. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hukum tersebut. Menurut teori perlindungan hukum Fitzgerald Salmond, hukum berusaha mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena melindungi kepentingan tertentu dalam arus kepentingan

hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.

Perlindungan hukum, menurut CST Kansil, adalah berbagai upaya hukum yang harus ditawarkan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik lahir maupun batin, dari gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun.⁵⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua macam pelayanan perlindungan hukum: Pertama, fasilitas perlindungan hukum preventif. Subjek hukum diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah diselesaikan di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Kedua, tujuan lembaga perlindungan hukum yang representatif adalah menyelesaikan konflik. Kategori perlindungan hukum ini meliputi penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan biasa dan pengadilan tata usaha negara di Indonesia.

Beberapa hal terungkap dari pengertian perlindungan hukum dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap merek. Pertama, Perlindungan Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan terhadap merek dan merek terkenal. Kedua, Perlindungan Represif adalah perlindungan hukum terhadap merek dalam hal terjadi kejahatan merek atau pelanggaran merek.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

C. Kepastian Hukum

Kelsen mendefinisikan hukum sebagai seperangkat norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan komponen "harus" atau *das sollen* dengan memasukkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan perilaku manusia yang disengaja. Hukum yang memuat hukum-hukum umum berfungsi sebagai pedoman bagaimana individu harus bertingkah laku dalam masyarakat, baik dengan sesamanya maupun dengan masyarakat. Peraturan tersebut menjadi kendala bagi masyarakat ketika harus membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya peraturan tersebut dan penerapannya menciptakan kepastian hukum.⁵⁹

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, memastikan hukum dijalankan dengan benar. Karena hakekat adanya ketertiban akan menyebabkan seseorang hidup dengan kepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan kehidupan masyarakat itu sendiri, maka kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat yang erat kaitannya dengan ketertiban. kepastian itu sendiri⁶⁰.

Kepastian hukum mempunyai dua arti yaitu pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum memberikan informasi kepada individu tentang perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa jaminan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁶⁰ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21

karena dengan aturan yang bersifat umum, individu dapat tahu apa-apa. Kepastian hukum datang tidak hanya dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Ada berbagai teori perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk teori penghargaan, teori pemulihan, teori insentif, dan teori risiko. Menurut prinsip penghargaan, pencipta atau penemu yang menciptakan penemuan atau invensi harus dilindungi dan diberi kompensasi atas hasil pekerjaannya. Kemudian, menurut teori pemulihan, pencipta atau penemu yang mengeluarkan energi, waktu, dan uang untuk menciptakan atau menemukan harus diberi kesempatan untuk menutup investasi mereka. Selanjutnya, menurut teori insentif, sangat penting adanya insentif untuk menarik minat, tenaga, dan dana untuk melaksanakan pengembangan inovasi kreatif, serta mengembangkan sesuatu yang baru, sehingga kegiatan penelitian dapat terjadi kembali. Sedangkan menurut teori risiko (*risk*), kekayaan intelektual adalah pekerjaan yang mengandung risiko, sehingga sah untuk melindungi kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Menurut argumentasi yang dikemukakan, landasan filosofis perlindungan HKI banyak dipengaruhi oleh mazhab hukum kodrat yang menekankan aspek manusia dan penerapan akal. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diakui sebagai pengembangan karya menggunakan bakat intelektual manusia berdasarkan konsep ini. Akibatnya, individu yang menciptakannya

secara alami memperoleh hak kepemilikan (*natural acquisition*). Proses untuk mendapatkan hak tersebut didasarkan atas asas “*suum cuique tribuere*” dalam sistem hukum Romawi, yang menjamin bahwa benda yang diterima adalah milik orang tersebut. Hukum kemudian melangkah lebih jauh pada tingkat tertinggi hubungan kepemilikan, menjamin setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas barang yang dibuatnya dengan bantuan negara⁶¹.

⁶¹ Avid Ativiyanti Meikasari, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 20

BAB III

**MENENTUKAN KRITERIA PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA
SUATU MEREK TERKENAL ANTARA GUDANG GARAM
DENGAN GUDANG BARU**

A. Menentukan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek

Dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “persamaan pada pokoknya” adalah kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan kesamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi unsur, serta kesamaan bunyi ujaran yang terdapat pada kedua merek tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK/PDT/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek-merek yang mempunyai persamaan pokok dan keseluruhan dapat dikatakan mempunyai kesamaan bentuk (*similarity of form*), komposisi yang sama (*similarity of composition*), kombinasi yang sama (*similarity of combination*), dan elemen yang sama (*similarity of elements*).

Menurut Tim Lindsey, cara terbaik untuk menentukan apakah dua merek memiliki kesamaan pada hakekatnya adalah dengan

membandingkannya, dengan memperhatikan aspek-aspek penting dan kesan kesamaan di antara keduanya⁶².

Pada prinsipnya kesamaan dapat dinilai secara visual, fonetis, dan kognitif. Secara visual dapat dikuantifikasi dari segi penampilan merek, baik itu warna, teknik penempatan, bentuk, atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya kesamaan yang dapat menyebabkan pelanggan bingung, tertipu, atau disesatkan tentang asal usul merek. satu merek ke merek lainnya. Secara fonetis dapat dilihat dari jenis huruf yang digunakan untuk menuliskan merek, sedangkan secara konseptual dapat dilihat dari konsep merek secara keseluruhan.

1. Persamaan Unsur Pokok Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru

a. Gudang Garam

Gudang Garam adalah merek rokok yang diproduksi oleh PT. Gudang garam di kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Tjoa Ing Hwie yang kemudian berganti nama menjadi Surya Wonowidjojo mendirikan perusahaan ini pada 26 Juni 1958. PT. Gudang Garam berawal sebagai perusahaan rumah tangga yang memproduksi rokok kretek yang dikenal dengan SKL (Rokok Kretek Linting) dan SKT (Rokok Kretek Tangan). Karena permintaan pasar yang meningkat, sebuah cabang dibangun di

⁶² Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 197

Gurah, 13 kilometer di luar kota Kediri, pada tahun 1960, yang saat itu masih mempekerjakan 200 orang.

Untuk mendukung ekspansi bisnis yang meningkat, unit produksi yang ditunjuk Unit I dan Unit II dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi pada bulan September 1968. Tidak lama kemudian, pada tahun 1969, PT. Gudang Garam yang awalnya merupakan usaha rumahan menjadi sebuah firma. Karena meningkatnya perkembangan produksi, PT. Gudang Garam resmi menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan didukung fasilitas pemerintah berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang menjadikan PT. Gudang Garam lebih kuat.

PT. Gudang Garam terus mempertimbangkan berbagai inovasi baru dalam kreasi rokok kreteknya guna membantu peningkatan produksinya, yaitu dengan memproduksi barang Rokok Kretek Mesin (SKM). Itu tidak berhenti di situ; pada tahun 1990, PT. Gudang Garam mampu melantaikan 7 sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, mengubahnya dari PT (Perseroan Terbatas) menjadi Perusahaan Publik.

PT. Produk Gudang Garam Tbk juga semakin beragam, terlihat dari produksi rokok kretek Mild tahun 2002, hasil dari kemajuan-kemajuan terkini. Hal ini sejalan dengan pemekaran wilayah produksi yang tidak hanya terpusat di Kabupaten dan Kota Kediri, tetapi juga telah sampai ke Pasuruan. PT. Gudang Garam Tbk masih menjadi merek rokok kretek terpopuler di Indonesia.

Tidak hanya PT. Gudang Garam Tbk memiliki kapasitas produksi dalam negeri, namun juga telah melebarkan sayap ke Malaysia, Brunei, dan Jepang. PT. Gudang Garam Tbk telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pabrik rokok utama di Indonesia, memproduksi lebih dari 20 merek rokok yang berbeda.

PT. Gudang Garam Tbk yang terkenal antara lain Gudang Garam Merah, Djaja, GG International, GG Surya, GG Mild, dan masih banyak lagi. PT. Gudang Garam Tbk menjadi sponsor Piala Dunia FIFA 1958 hingga 1966 dan Piala Dunia 2010, dengan tujuan PT. Gudang Garam Tbk mampu mengakses pasar internasional.

PT. Gudang Garam Tbk memproduksi berbagai rokok kretek, termasuk rokok kretek rendah tar dan nikotin (LTN) dan lintingan tangan klasik. PT. Gudang Garam Tbk memiliki dan menjalankan pabrik percetakan kemasan rokok, serta empat perusahaan operasional, yaitu:

- 1) PT. Surya Pamenang, produsen kertas karton untuk kemasan rokok;
- 2) PT. Surya Madistrindo, distribusi tunggal produk Perseroan;
- 3) PT. Surya Air, penyedia layanan jasa penerbangan tidak terjadwal;
- 4) PT. Graha Surya Media, penyedia jasa hiburan.

PT. Tujuan Gudang Garam Tbk adalah menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan konsisten memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta keuntungan bagi pemangku kepentingan lainnya. PT. Gudang Garam Tbk mencatatkan sahamnya dalam penawaran umum perdana pada bulan Juni 1990, dan penerbitan saham terakhir dilakukan pada bulan Mei 1996, melalui stock split dan penerbitan satu saham bonus untuk setiap saham yang beredar. Keuntungan dari seluruh transaksi penjualan saham digunakan untuk memenuhi kebutuhan perseroan saat ini, terutama untuk memperkuat posisi permodalan.

Dalam putusan nomor perkara 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, PT. Gudang Garam memberi keterangan. Bahwa, penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan bentuk Lukisan atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, dan IDM000014007.

Persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam milik Penggugat dengan Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan Lukisan milik Tergugat sangat jelas terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan.

b. Gudang Baru

Gudang Baru adalah merek rokok yang diproduksi sejak tahun 1976 oleh Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR. Jaya Makmur). Berawal dari cita-cita mulia seorang putera adat bernama Saman Hoedi (almarhum) untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal pangan, sandang, dan lapangan pekerjaan, beliau mendirikan perusahaan rokok Bintang Sayap Insan dengan merk rokok INSAN SKT (Rokok Kretek), mampu mempekerjakan kurang lebih 125 orang dari masyarakat sekitar.

Menyadari permintaan pasar yang semakin meningkat di tahun 1980-an, ia mulai mempersiapkan generasi penerus perusahaan ini untuk putra sulungnya, Ali Kosin. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga dia mendirikan dua anak perusahaan rokok yang diberi nama PR. Jaya Makmur dengan direktur utama H. Ali Kosin, SE dan PR. Putra Jaya dengan direktur utama H. Ali Utsman, SE.

Manajemen pengolahan dikelola secara profesional di bawah administrasi Gudang Baru. Perusahaan ini terus mengeksplorasi kapasitas untuk membuat karya seni, rokok bercita rasa tinggi dengan harga murah; beberapa merek rokoknya adalah Gudang Baru Internasional dan Gudang Baru Putih. Empat tahun kemudian, pada tahun 1995, atas rahmat Yang Maha Kuasa, perusahaan mulai membuat SKM (Rokok Kretek Mesin) dan mulai memperluas distribusi rokok ke seluruh Indonesia dan menjual secara internasional.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan telah memberikan beberapa kontribusi terhadap pendapatan negara dengan membayar pita cukai dan pajak, serta menciptakan lapangan kerja bagi putra putri Indonesia, dengan lebih dari 2.583 karyawan, menurut PR. Jaya Makmur siap bersaing dengan pelaku usaha rokok Indonesia.

Menyadari pertumbuhan perusahaan yang cepat dan permintaan pasar yang tinggi untuk semua produk Gudang Baru di tahun 2009, H. Ali Kosin, SE perlu merancang rencana perusahaan dan pemasaran dengan mulai memperluas distribusi rokok ke seluruh Indonesia dan ekspor ke seluruh dunia.

Menurut pemilik PT. Gudang Garam, dijelaskan dalam putusan perkara nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Merek Gudang Baru ditambah Pengecatan atas nama Tergugat, karena pendaftaran Merek Gudang Baru ditambahkan ke Lukisan jelas tidak diserahkan dengan itikad baik.

Ternyata usulan Tergugat untuk membuat Mark Gudang Baru beserta Lukisan terinspirasi dari Merek Gudang Garam yang di mana Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1969 dengan nomor registrasi 93232. Dengan niat buruk tersebut, Tergugat mendaftarkan Gudang Baru tersebut Mark beserta lukisannya, dengan maksud memanfaatkan kemasyhuran merek Gudang Garam Penggugat yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga,

dan pemikiran yang besar, berupa promosi dan investasi yang besar, guna mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia.

Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang secara khusus menyebutkan bahwa “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad buruk”.

Karena Merek Gudang Baru dan Pengecatan atas nama Tergugat jelas-jelas diajukan dengan maksud menipu dan mengelabui masyarakat umum, seolah-olah Merek dan hasil produk Gudang Baru ditambah Pengecatan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat juga tidak jelas dari mana istilah Gudang Baru dan gambar itu berasal, kecuali dipengaruhi oleh merek Gudang Garam Penggugat. Akibatnya Gudang Baru dan Tanda Lukis atas nama Tergugat harus dibatalkan demi hukum sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 Tahun 2001.⁶³

Gambar : Persamaan Unsur Pokok Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru



Persamaan unsur-unsur tersebut terlihat dari lukisan yang berbentuk gudang, tata letak dan font tulisan pada produk Gudang Baru yang di ilhami oleh merek Gudang Garam terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Adanya persamaan tersebut, PT Gudang Garam Tbk merasa Gudang Baru memiliki itikad tidak baik dengan cara ingin memboncengi ketenaran dari Gudang Garam yang merupakan merek terkenal. Atas kejadian ini, perusahaan rokok yang terkenal dengan iklan Pria Punya Selera tersebut mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Ali khosin, SE selaku Direktur Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sengketa gugatan pembatalan merek yang terjadi antara merek rokok Gudang Garam dengan Merek rokok Gudang Baru berawal dari ketidak terimaan PT Gudang Garam Tbk. dengan gambar atau logo merek Gudang Baru yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Berdasarkan hal inilah PT Gudang Garam Tbk. sebagai pemohon mengajukan gugatan pembatalan merek pada H. Ali Khosin S.E di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2013.

Dalam perkara pidana yang diajukan oleh pemilik merek Gudang Garam kepada pemilik merek Gudang Baru, terdapat empat jenis merek Gudang Garam yang memiliki persamaan unsur pokok dengan merek dan logo Gudang Baru :

- a. Merek dan logo Gudang Baru Filter Premium memiliki persamaan unsur pokok dengan merek dan logo Gudang Garam Surya 12, yang

terdaftar sejak tanggal 1 April 1992 dengan nomor sertifikat 273579, kemudian diperpanjang pada tanggal 19 April 2002 dengan nomor sertifikat 506190 dan mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 1 April 2012.

- b. Merek dan logo Gudang Baru Filter Premium memiliki persamaan unsur pokok dengan merek dan logo Gudang Garam Filter Premium, yang terdaftar sejak tanggal 1 April 1992 dengan nomor sertifikat 273582, kemudian diperpanjang pada tanggal 19 April 2002 dengan nomor sertifikat 506187 dan mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 1 April 2012.
- c. Merek dan logo Gudang Baru Kretek Merah memiliki persamaan unsur pokok dengan merek dan logo Gudang Garam Merah Kretek, terdaftar pada tanggal 22 November 1993 dengan nomor sertifikat 328198, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan nomor sertifikat 546605 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai tanggal 14 Agustus 2013
- d. Merek dan Logo Gudang Baru Internasional King Size memiliki persamaan unsur pokok dengan merek Gudang Garam Surya, yang terdaftar sejak tanggal 14 Agustus 1993 dengan nomor sertifikat 546606, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Agustus 2003 dan mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 22 November 2013.

Dalam gugatan perdata yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Garam kepada Pengadilan Niaga Surabaya, terdapat dua jenis merek dan logo Gudang Baru yang memiliki persamaan unsur pokok

dengan merek Gudang Garam, yaitu :

- a. Merek dan logo Gudang Baru Kretek 12, memiliki persamaan unsur pokok dengan merek dan logo Gudang Garam Merah Kretek, yang terdaftar pada tanggal 22 November 1993 dengan nomor sertifikat 328198, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan nomor sertifikat 546605 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai tanggal 14 Agustus 2013
- b. Merek dan logo Gudang Baru Kretek King Size, memiliki persamaan unsur pokok dengan merek dan logo Gudang Garam Merah Kretek, yang terdaftar pada tanggal 22 November 1993 dengan nomor sertifikat 328198, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan nomor sertifikat 546605 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai tanggal 14 Agustus 2013.

Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lainnya 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.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK/PDT/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*)

dan sama unsur elemen (*similarity of elements*).

Untuk menilai persamaan pada pokoknya dapat dilakukan secara visual, fonetik dan konseptual. Secara visual dapat diukur dari sisi tampilan merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang keliru, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Secara fonetik dapat dilihat dari jenis font yang digunakan dalam penulisan merek tersebut, sedangkan konseptual adalah dilihat dari konsep pembuatan merek tersebut secara keseluruhan.

B. Dampak Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Gudang Baru Pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017

1. Kasus Posisi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 merupakan Putusan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa merek antara

⁶³ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017

Gudang Garam dengan Gudang Baru. H. Ali Khosin, S.E., selaku PR Jaya Makmur, memproduksi merek Gudang Baru dan variannya sejak tahun 1995, beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162, Desa Panarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak logo merek dagang Gudang Garam dan variannya, yang telah terdaftar di Indonesia dengan sedikitnya 79 nomor pendaftaran di berbagai kelas barang dan jasa, khususnya kelas 34 untuk melindungi rokok kretek.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972 menyatakan bahwa “suatu Merek mempunyai persamaan dengan Merek lain, jika bentuk atau susunannya, atau bunyinya dan bagi masyarakat telah menimbulkan kesan, jadi tidak perlu 100% sama”.

Menuruturisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998, “tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dapat dikatakan mempunyai persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi, dan persamaan unsur”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tertanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1053 K/Sip/ 1982 tertanggal 22 Desember 1982 menyatakan “bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua Merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek

tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (total indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian Merek". Bahwa selain memiliki persamaan yang mendasar dengan Merek Gudang Garam Penggugat (dari segi bentuk dan susunan huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi tuturan, susunan warna dan cara penempatan gambar/lukisan, jenis barang Merek Gudang Baru ditambah Lukisan atas nama Tergugat maupun kelas yang sama/mirip dan tergolong kelas yang sama dengan jenis barang yang dimiliki Merek Gudang Garam Penggugat, sehingga Gudang Baru Gudang Baru tersebut sekarang menyimpan lukisan lain baik milik Tergugat atau memiliki hubungan dekat dengan Penggugat.

Mengenai pendaftaran Merek Gudang Baru dan Lukisan atas nama Tergugat, karena pendaftaran Merek Gudang Baru dan Lukisan itu nyata-nyata diserahkan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat. Ternyata, gagasan Penggugat untuk membuat Merek Gudang Baru beserta Lukisannya terinspirasi dari Merek Gudang Garam Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1969 dengan nomor pendaftaran 93232. Dengan sikap yang begitu jahat.

Tergugat mendaftarkan Merek Gudang Baru, bersama dengan Pengecatannya, dengan maksud untuk memanfaatkan ketenaran Merek Gudang Garam Penggugat, yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga, dan pemikiran yang besar, dalam

bentuk promosi besar-besaran dan investasi, guna menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar.

Dalam perkara Giojien Co Brand, Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 021 K/HaKI/2003 menyatakan bahwa “Perbuatan itikad buruk Tergugat dalam mendaftarkan Merek Gio Jeans Co adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan masyarakat tentang asal usul barang, dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan untuk mencapai tujuan.”.

Didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dengan tegas menyebutkan: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Karena pendaftaran Merek Gudang Baru ditambah dengan Pengecatan atas nama Tergugat, maka jelas diajukan dengan maksud tidak jujur (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengelabui dan mengelabui masyarakat umum, seolah-olah Merek dan hasil produk Gudang Baru ditambahkan pada Lukisan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat. Juga tidak jelas dari mana asal istilah Gudang Baru dan Painting, kecuali dipengaruhi oleh merek Gudang Garam Penggugat. Akibatnya, sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Gudang Baru serta Lukisan atas nama Tergugat harus dibatalkan.

Hal ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang secara khusus menyatakan: “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut bukan merupakan merek terdaftar”.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Gudang Baru Pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Dampak pertimbangan Hakim pada putusan MA Nomor 119PK/Pdt.sus-HKI/2017 adalah bahwa penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia sebanyak 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis-jenis barang, dan sudah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek), terdaftar pada Departmen Kehakima, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Direktur paten dan Hak Cipta tanggal 16 juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 14754, untuk barang dalam kelas 34 (Sigaret Kretek).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus HKI/2017 disebutkan bahwa, sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut diucapkan pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor .../PK/HaKI/2016/PN Niaga Surabaya, *juncto* Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 04/HKI-Merek/ 2013/PN Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan- alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga.

Alasan Peninjauan Kembali dikomunikasikan kepada Termohon Peninjauan dan Rekan Termohon Peninjauan masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 dan 27 Februari 2017, dan Termohon Peninjauan kembali menyampaikan jawaban alasan penelaahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017.

Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasannya telah disampaikan secara seksama kepada pihak lawan, dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan kasasi dapat disetujui secara formal.

Peninjauan Kembali dilakukan karena Mahkamah Agung berpendapat :

a. Adanya Novum

- 1) Bukti PK-I Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/PID.SUS/2015, tanggal 10 November 2015, yang baru diberitahukan kepada pihak-pihak yaitu pada tanggal 20 September 2016 kepada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan tanggal 21 September 2016 kepada Terdakwa;

- 2) Bukti PK-II : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 739/ O.5.43/Euh.3/03/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen, tanggal 29 Maret 2016;
- 3) Bukti PK-III : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kejaksaan Negeri Kapanjen, tanggal 11 April 2016.

Bahwa bukti PK-I, PK-II, PK-III, ditemukan dan diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2016, bukti-bukti ini penting dan menentukan yang apabila diketahui dan dipertimbangkan pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda.

- 1) Bahwa bukti-bukti PK-I, PK-II, dan PK-III merupakan bukti hukum yang menentukan, yang membuktikan bahwa Termohon PK sudah dijatuhi putusan pidana yang sudah *in kracht van geweisde* serta bersifat *final and binding*, bertalian dengan obyek yang diajukan Permohonan PK ini;
- 2) Hakim Kasasi dalam Putusannya Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 22 April 2014, halaman 34, secara tegas dalam pertimbangannya, mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap (*final and binding*) yang sekarang ini diajukan sebagai *novum* dalam permohonan peninjauan kembali ini, yang antara lain Hakim Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a) Tentang adanya persamaan pada pokoknya;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat sebagai bentuk bila dicermati merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan;
- Mengenai putusan pidana yang diberikan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut jelas mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap; Artinya, apabila ditemukan adanya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap, maka putusan kasasinya bisa berbeda; Selanjutnya, dalam bukti PK-I, PK-II, dan PK-III telah membuktikan adanya itikad buruk dari Termohon PK dan adanya persamaan pada pokoknya antara produk dan merek GUDANG GARAM milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan produk dan merek GUDANG BARU yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali. Artinya, Putusan PK dalam perkara pidana merek telah memuat kebenaran formal maupun materiil tentang perkara *a quo*.

b. Putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain
Pertimbangan hukum Hakim Kasasi yang diajukan PK oleh
Pemohon PK, dalam Putusan Kasasinya Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014,
tanggal 22 April 2014, halaman 34 mempertimbangkan bahwa:

- 1) Adanya itikad baik Termohon PK;
- 2) Tidak adanya persamaan pada pokoknya merek dan Gambar
GUDANG BARU Termohon PK dengan merek dan Gambar
GUDANG GARAM Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon
PK);

Berdasarkan putusan pidana merek berupa Putusan Mahkamah Agung RI
dalam tingkat PK tanggal 10 November 2015 Nomor Register 104 PK/
Pid.Sus/2015 (bukti PK-I) dalam pertimbangannya mengatakan:

- 1) Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
“dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama
pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Pemohon
Peninjauan Kembali”;
- 2) Adanya persamaan pada pokoknya antara merek GUDANG
GARAM Pemohon PK dengan merek GUDANG BARU
Termohon PK; Dengan demikian, dengan adanya Putusan
Mahkamah Agung Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015, tanggal 10
November 2015, yang memuat kebenaran materiil maupun
formal bahwa telah terbukti bahwa Termohon PK beritikad

buruk dalam menggunakan produk dan mereknya GUDANG BARU, dan juga merek serta gambar GUDANG BARU Termohon PK mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek GUDANG GARAM milik Pemohon PK.

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015, tanggal 10 November 2015, yang memuat kebenaran materiil maupun formal bahwa telah terbukti bahwa Termohon PK beritikad buruk dalam menggunakan produk dan mereknya GUDANG BARU, dan juga merek serta gambar GUDANG BARU Termohon PK mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek GUDANG GARAM milik Pemohon PK.

c. Adanya kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan nyata

- 1) Majelis Hakim Kasasi mengabaikan merek GUDANG GARAM milik Pemohon PK sebagai merek terkenal (*facta notoir*). Padahal merek GUDANG GARAM selain dikenal dan diketahui masyarakat luas selama ini, juga reputasinya telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran, yaitu melalui media iklan, begitu pula telah terdaftar di beberapa Negara di dunia sejak tahun 1989, anatara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan, dan beberapa Negara di benua Eropa. Parameter terkenal dapat

terukur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001.

- 2) Bahwa bertalian dengan keterkenalannya, Termohon PK telah membongceng, meniru, atau menjiplak merek Pemohon PK, dan telah membuat masyarakat terkecoh dan menyesatkan konsumen. Artinya, Majelis Kasasi telah keliru dan khilaf menyatakan Termohon Kasasi beritikad baik dalam memasarkan produk dan mereknya GUDANG BARU. Padahal berdasarkan PK-I, telah terbukti bahwa Termohon PK beritikad buruk (*bad faith*) dengan menggunakan produk dengan merek GUDANG BARU tanpa hak.
- 3) Berdasarkan *novum* (bukti PK-I) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Mahkamah Agung bahwa merek dan produk GUDANG BARU Termohon PK mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatannya dengan merek GUDANG GARAM Pemohon PK untuk barang sejenis; Lagipula sangat tidak berdasar hukum Termohon PK yang sudah dihukum pidana tentang penggunaan merek dinilai beritikad baik oleh Majelis Hakim Kasasi;
- 4) Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas menyebutkan:

permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Artinya, Majelis Hakim Kasasi hanya menekankan pemahaman hukum merek sebagai persamaan pada keseluruhan sehingga mempertimbangkan adanya beberapa perbedaan belaka; Padahal berdasarkan berbagai yurisprudensi konstan, Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu 100 persen sama, tetapi menimbulkan kesan yang sama, baik komposisi warna, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara menempati/penampilan yang sama; Ini dapat terlihat dalam:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 021 K/HAKI/2003 dalam perkara merek GIO JIN CO;
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 046 K/N/HAKI/2006, perkara *LOVE & MY LOVE vs MY LOWE*;

Alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan Hakim dengan pertimbangannya.

Karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan Peninjauan Kembali sesuai dengan UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung UU Pengadilan Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT GUDANG GARAM, TBK., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;

3. Menyatakan Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya.

Dan selanjutnya alasan hukum yang kuat adalah dalam bukti PK-1, PK-2, PK-3 telah dibuktikan bahwa ada itikad buruk dari Gudang Baru dan adanya persamaan pada pokoknya antara produk dan merek Gudang Garam dengan Gudang Baru yang diproduksi oleh Gudang Baru, sehingga putusan dalam perkara persamaan merek ini telah membuat kebenaran formal maupun materil tentang perkara tersebut.

Setelah melakukan proses penyelesaian sengketa yang panjang, akhirnya diperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya tetap berlaku, demikian pemilik merek Gudang Baru, Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada hakekatnya putusan hakim harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri. Putusan hakim harus mewujudkan 3 (tiga) tujuan hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prakteknya, tidak mungkin tercapai ketiga tujuan hukum itu sekaligus dalam putusan hakim. Perselisihan atau ketegangan sering terjadi antara kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan dan kepastian, atau keadilan dan kemanfaatan..

Akibat hukum dari putusan perkara nomor 119PK/PDT.SUS-HKI/2017 adalah seluruh hasil putusan akhir yang diputuskan di Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya tidak berlaku kembali, merek “Gudang Garam” adalah milik Surya Wonowidjojo sebagai pemilik, merek “Gudang Garam” tetap menjadi merek resmi yang terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dan Surya Wonowidjojo berhak untuk menggunakan merek “Gudang Garam” pada produknya. Serta akibat putusan PK tersebut berdampak kepada Masyarakat, di mana Masyarakat hampir memercayai jika Gudang Baru tidak mengikuti produk Gudang Garam, dan setelah putusan PK tersebut dikeluarkan

Masyarakat pun menjadi tau bahwa pemilik merek Gudang Garam adalah Surya
Wonowidjojo.⁶⁴

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya adapun penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek, ditemukan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik dari segi bentuk, penempatan, penulisan, maupun kombinasi unsur, serta bunyi ujaran yang terdapat pada keduanya. Hal ini tercermin dalam kasus sengketa antara PT. Gudang Garam Tbk. dengan PR. Jaya Makmur terkait merek rokok Gudang Baru. Persamaan pokok antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru terlihat dari bentuk, komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna, dan cara penempatan gambar/lukisan. Dengan demikian, penilaian terhadap persamaan pokok suatu merek dapat dilakukan secara visual, fonetik, dan konseptual, di mana hal ini memengaruhi pandangan konsumen terhadap asal usul merek tersebut. Oleh karena itu, penentuan kesamaan pada pokoknya sangat penting dalam menjaga integritas merek dan mencegah kebingungan serta penyesatan konsumen terhadap identitas merek yang dimiliki.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 mengenai sengketa antara merek Gudang Garam dan

Gudang Baru, dampaknya terutama terkait dengan pemilik merek, perlindungan hukum terhadap merek dagang, serta pemahaman masyarakat terhadap merek tersebut. Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai kepemilikan merek "Gudang Garam", menetapkannya sebagai merek terkenal yang dimiliki oleh Surya Wonowidjojo, dan membatalkan pendaftaran merek "Gudang Baru". Hal ini mengonfirmasi perlindungan hukum terhadap merek Gudang Garam dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Selain itu, putusan ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilik sah merek "Gudang Garam" serta mengklarifikasi bahwa merek "Gudang Baru" tidak boleh dianggap terkait dengan merek "Gudang Garam". Oleh karena itu, dampak pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung tersebut secara langsung melibatkan kepastian hukum dan kejelasan kepemilikan merek dagang, serta memberikan perlindungan terhadap pemilik merek.

B. Saran

Peneliti dapat membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan di atas sebagai berikut

1. Setiap pemohon/penggugat yang hendak menggugat di pengadilan diharapkan terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya untuk mendukung pendirian gugatan. Untuk meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran merek dagang.
2. Kepada pelaku usaha agar menyelesaikan sengketa merek yang dialaminya melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebab akan memakan waktu yang lebih singkat dan lebih terjaga

kerahasiaan bisnisnya. Bilamana pemilik merek terkenal merasa dirugikan dengan beredarnya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, penulis merekomendasikan kepada pemilik merek agar menyelesaikannya melalui instrumen hukum perdata pada Pengadilan Niaga, sebab dalam instrumen hukum perdata, pemilik merek dapat mengajukan permohonan ganti rugi dan penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Agung Indriyanto, dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011

Avid Ativiyanti, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenisnya*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019.

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

David A. Burge, *Patent and Trademark and Practice*, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 1999

Dwi Rezki Sri starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2009

- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Pekanbaru, 2008.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Iswi Hariyani dkk, *HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada, University press, Yogyakarta, 2017
- M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- R. Djubaedillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensinya Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.

- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2004.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.

Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Chalia Indonesia, Bogor, 2011

Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006

Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018

Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Prosiding

Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999.

Jurnal, Skripsi

Dania Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2018.

Desmayanti, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Universitas Trisakti*, Vol. 24 No. 1, Juni 2017.

- Dwi Agustine Kurniasih, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II”, *Media HKI*, Vol. 6 No. 1, Februari 2009.
- Enny Milfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016.
- Karlina Perdana, “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)”, *Private Law Journal*, Vol. 5 No. 2, April 2017.
- Karlina Perdana, “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn),” *Privat Law*, Vol. 5, No 2 Juli 2017
- Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober 2010
- Muhamad Ikbal Hajizi, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- R. Murjiyanto, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif””, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 24 No. 1, Maret 2017.
- Restina Putri Abrianti, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sushki/2014 Tentang Persamaan Merek Dagang Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru”, *Jurnal Unesa*, Vol. 1 No. 1, September 2020.
- Rivo Krisna Winastri, “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No 568/1968.G),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No 2, 2017

Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal”, *De Jure Jurnal Syariah & hukum*, Vol. 2 No. 1, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Pengadilan

Putusan MA Nomor Perkara 119PK/Pdt.Sus-Hki/Merek/2021

Putusan MA Nomor Perkara 119PK/PDT.SUS-HKI/2017

LAMPIRAN



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA **DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR**

No. : 26/Perpus-BPS1/20/H/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **MOHAMMAD REZKI SEPTIAWAN**
No. Mahasiswa : **18410205**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG
GARAM DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA
DUGAAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
PERKARA 119PK/PDT.SUS-HKI/2017)**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2024
Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 19/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMMAD REZKI SEPTIAWAN
No Mahasiswa : 18410205
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HAK MEREK ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU ATAS ADANYA DUGAAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 119PK/PDT.SUS-HKI/2017).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md