FR-FH-18.Rev.1

# SURAT TUGAS

**Nomor: 1174-D/1394/FH-UNTAR/X/2024**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

**Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.**

Telah menjadi Penulis Jurnal JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495 Vol. 1 No. 2 Juli 2024 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Baru dan Gudang Garam".

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya.

Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Dekan

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DEKAN
FAKULTAS HUKUM

**Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**

Tembusan:
1. Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana Doktor FH
2. Kabag. Tata Usaha FH
3. Bagian Personalia FH

Ca.

**JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology**
**E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495**
**Vol. 1 No. 2 Juli 2024**

# Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Baru dan Gudang Garam

**Stephanie Patricia Prasetyo[1] Gunardi Lee[2] Moody Rizqy Syailendra Putra[3]**
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: stephanie.205210124@stu.untar.ac.id[1] gunardi.lie@stu.untar.ac.id[2]
moodys@stu.untar.ac.id[3]

**Abstrak**

Merek tidak hanyak berfungsi sebagai tanda yang dikenal oleh konsumen, tetapi juga dapat berfungsi sebagai jaminan kualitas produk atau jasa yang menunjukkan asal produk. Selain itu merek juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan merek dan sebagai cara untuk mempromosikan perusahaan atau produsen. Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), selain bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek juga dikenal sebagai hak ekonomi. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan suatu produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa merek dagang antara gudang baru dan gudang garam yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaanya difokuskan pada pengumpulan data sekunder (Bahan Pustaka) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti artikel, buku dan sebagainya. Sengketa ini Dimulai adanya kemiripan merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Persamaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana huruf-hurufnya tersusun, Selain ilustrasi merek yang ada, gaya penulisan, pengejaan, pelafalan, dan bahkan warnanya mirip, yaitu merah dan emas coklat. masih banyak lagi kemiripan antara Gudang Garam dan Gudang baru, yang menimbulkan terjadinya sengekta antara kedua belah pihak. Merek memungkinkan pelaku usaha membedakan produk atau jasa mereka secara kualitas serta keterjaminan orisinalitas suatu produk. Setelah mendaftarkan merek kepada DJKI, kepemilikan atas merek akan diakui. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa plagiarisme merek yang sudah terkenal merupakan pelanggaran hukum yang merugikan pemilik merek. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan sengketa antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru untuk memberikan perlindungan hukum kepada PT. Gudang Garam karena adanya kemiripan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Keputusan tersebut membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru dan menolak pendaftaran merek Gudang Baru di kemudian hari yang memiliki kemiripan atau kemiripan dengan Gudang Garam.
**Kata Kunci:** Merek, Gudang Garam, Gudang Baru, Sengketa Merek

***Abstract***

*A brand not only functions as a sign that is recognized by consumers, but can also function as a guarantee of product or service quality that shows the origin of the product. Apart from that, brands can also be used as proof of brand ownership and as a way to promote a company or manufacturer. Brands are part of Intellectual Property Rights (IPR), apart from being part of Intellectual Property Rights, brands are also known as economic rights. A brand has a function as an identification mark to differentiate a product from one company from another company. The research method used in writing a juridical analysis of the resolution of trademark disputes between the new warehouse and the salt warehouse is using a normative legal research method whose implementation is focused on collecting secondary data (Library Material) which includes primary legal materials such as statutory regulations, primary legal materials such as articles, books and so on. This dispute started due to similarities in brands between Gudang Garam and Gudang Baru. This similarity can be seen from how the letters are arranged. Apart from the existing brand illustrations, the writing style, spelling, pronunciation and even the colors are similar, namely red and gold brown. There are still many similarities between Gudang Garam and Gudang Baru, which has led to disputes between the two parties. Brands enable business actors to differentiate their products or services in terms of quality and guarantee the originality of a product. After registering a brand with DJKI,*

*ownership of the brand will be recognized. However, it cannot be denied that plagiarism of a well-known brand is a legal violation that is detrimental to the brand owner. The Surabaya Commercial Court decided the dispute between PT. Gudang Garam and PT. Gudang Baru to provide legal protection to PT. Gudang Garam because of the similarities between the Gudang Garam and Gudang Baru brands. This decision cancels the registration of the Gudang Baru brand and rejects the registration of the Gudang Baru brand in the future which has a similarity or resemblance to Gudang Garam.*
***Keywords:*** *Brand; Gudang Garam, Gudang Baru, Brand Disputes*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Merek adalah identitas yang digunakan oleh perusahaan untuk memisahkan produk dan layanannya dari yang ditawarkan oleh pesaing, menjadi simbol penting dari identitas perusahaan tersebut. Tingkat kepercayaan konsumen pada suatu merek mencerminkan kualitasnya di pasaran. Sebaliknya, kepercayaan yang menurun pada produk dan layanan suatu perusahaan sering kali berhubungan dengan penurunan kualitasnya. Konsumen yang loyal cenderung tetap setia pada merek yang telah mereka percayai karena reputasi, keandalan, dan kualitas yang unggul, yang semakin memperkuat peran merek sebagai penanda kualitas. Merek tidak hanya berperan sebagai penanda yang dikenali oleh konsumen, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan asal-usul produk atau layanan. Merek juga merupakan bukti kepemilikan dan alat promosi bagi perusahaan atau produsen. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek juga memiliki nilai ekonomi dan berfungsi untuk membedakan produk perusahaan dari Perusahaan lain atau kompetitor.

Merek memainkan peran krusial dalam memudahkan konsumen memilih produk atau layanan. Pelaku usaha seringkali mengutamakan merek dalam produk mereka, meskipun mempertahankan merek itu sendiri bisa lebih mahal daripada aset fisik perusahaan. Alasannya adalah semakin baik reputasi suatu produk, semakin kuat loyalitas konsumen terhadap merek tersebut, dan sebaliknya. Contoh merek yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan hingga ratusan tahun, seperti bank BCA, Mandiri, dan BRI, memiliki reputasi baik dan logo yang dikenal luas oleh masyarakat. Merek yang kuat dan terkenal, seperti BCA, Mandiri, dan BRI, telah menjadi simbol kepercayaan dan kualitas di Indonesia. Merek-merek ini tidak hanya memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi dan memilih produk atau layanan yang diinginkan tetapi juga menambah nilai lebih pada pengalaman konsumen. Investasi dalam pemeliharaan merek sering kali memberikan imbalan dalam bentuk kesetiaan pelanggan dan posisi pasar yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa merek dapat menjadi aset yang lebih berharga daripada aset fisik karena kemampuannya untuk mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, pemeliharaan merek yang efektif dan strategis menjadi kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam bisnis.

Merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek berperan sebagai aset intelektual yang mencegah persaingan tidak sehat antar pengusaha, dengan menggunakan merek dalam promosi untuk meningkatkan nilai dan penjualan produk. Namun, masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mendaftarkan merek dengan niat tidak baik. Merek yang sudah terkenal sering menjadi target pelanggaran karena menarik bagi mereka yang ingin memanfaatkan reputasi merek tersebut untuk keuntungan yang tidak etis. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya, yang cenderung bersifat monopoli karena hanya pemilik yang dapat menggunakan atau memberikan izin penggunaannya. Pendaftaran merek yang tidak bertanggung jawab, sering kali dalam bentuk pemalsuan atau peniruan, menimbulkan

tantangan serius dalam perlindungan merek. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli tetapi juga konsumen yang mungkin tertipu oleh kualitas yang lebih rendah dari produk palsu. Oleh karena itu, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut, memungkinkan pemilik merek untuk menegakkan hak mereka melalui proses hukum. Pemerintah dan lembaga terkait berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek yang sah dan etis, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, merek tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran tetapi juga sebagai mekanisme pertahanan terhadap praktik bisnis yang tidak adil dan penyalahgunaan reputasi perusahaan. Perlindungan merek yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten adalah vital untuk menjaga integritas pasar dan kepercayaan konsumen.

Dalam konteks hukum, merek yang telah terdaftar secara resmi memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakannya dalam perdagangan barang atau jasa yang terkait. Ini berarti bahwa pemilik merek dapat mencegah pihak lain menggunakan tanda yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang sama atau serupa, yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Perlindungan merek ini penting untuk menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa konsumen tidak disesatkan oleh merek-merek tiruan yang mungkin meniru merek asli baik dalam penampilan maupun kualitas. Selain itu, merek yang kuat juga dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Merek yang diakui dan dihormati dapat menambah nilai pada produk atau jasa, sering kali memungkinkan perusahaan untuk membebankan harga premium. Dalam beberapa kasus, nilai dari merek itu sendiri dapat melebihi nilai fisik dari barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perlindungan merek menjadi sangat penting dalam strategi bisnis. Hal ini tidak hanya melibatkan pendaftaran merek, tetapi juga pemantauan pasar untuk penggunaan yang tidak sah, serta tindakan hukum yang tepat untuk menanggulangi pelanggaran hak merek. Dengan demikian, merek tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang penting untuk melindungi investasi dan reputasi perusahaan.

Hak atas merek memang memiliki peran krusial dalam menjaga persaingan yang sehat di dunia bisnis. Berikut beberapa poin penting terkait merek:

1. Perlindungan Hukum: Undang-Undang Merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Hanya merek yang telah terdaftar yang mendapatkan perlindungan dari negara. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah orang lain menggunakan nama yang sama atau serupa.
2. Menghargai Reputasi: Merek yang sudah terkenal sering menjadi sasaran pelanggaran. Keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari merek yang populer mendorong beberapa pihak untuk memanfaatkannya secara tidak etis. Oleh karena itu, pemilik merek harus memastikan merek mereka terdaftar dan dilindungi secara hukum.
3. Monopoli Terbatas: Hak atas merek bersifat eksklusif, yang berarti hanya pemilik merek yang dapat menggunakan atau memberikan izin penggunaannya. Namun, monopoli ini bersifat terbatas dan tidak boleh digunakan untuk menghambat persaingan yang sehat.

Merek sangat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dalam bisnis, memastikan bahwa merek dagang yang terkait dengan produk atau layanan dapat dibedakan berdasarkan asal, kualitas, dan jaminan. Pelanggaran merek dapat dianggap sebagai tindak pidana atau perdata di Indonesia, dengan pelanggaran HKI secara khusus dianggap sebagai tindak pidana. Perlindungan hukum negara hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Pemilik merek dapat melindungi produk dan layanannya dari penggunaan nama merek yang sama oleh pihak lain dengan mendaftarkan mereknya secara resmi. Pendaftaran merek memberikan hak

eksklusif kepada pemiliknya untuk jangka waktu tertentu, yang didaftarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumhan. Pendaftaran merek yang sah memberikan fondasi bagi pemilik merek untuk membangun dan mempertahankan reputasi serta identitas produk atau layanannya. Dengan hak eksklusif ini, pemilik merek dapat menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek, baik dalam bentuk peniruan atau penggunaan tanpa izin, yang dapat menyesatkan konsumen dan merugikan pemilik merek. Tindakan hukum yang dapat diambil meliputi gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi kerugian atau injunksi untuk menghentikan penggunaan merek yang melanggar, serta tindakan pidana yang dapat mengakibatkan sanksi denda atau penjara bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, pendaftaran merek juga memungkinkan pemilik merek untuk lebih mudah melakukan transaksi bisnis, seperti lisensi atau franchising, karena merek yang terdaftar memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini juga memudahkan pemilik merek dalam proses ekspansi bisnis ke pasar internasional, di mana merek yang terdaftar di Indonesia dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran merek di negara lain melalui perjanjian internasional seperti Madrid Protocol. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya penting untuk perlindungan hukum tetapi juga sebagai strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan nilai dan pengaruh merek di pasar global. Perlindungan merek yang kuat dan efektif adalah kunci untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam ekonomi yang semakin terintegrasi dan kompetitif.

Merek memainkan peran kunci dalam memastikan kompetisi yang adil di dunia usaha, dengan memungkinkan identifikasi produk atau jasa berdasarkan asal usul, mutu, dan garansi. Di Indonesia, pelanggaran atas merek bisa diproses sebagai kasus hukum pidana atau sipil, dan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai kejahatan. Hanya merek yang telah didaftarkan yang mendapatkan perlindungan dari negara. Untuk mencegah pihak lain menggunakan nama yang sama, pemilik merek harus mendaftarkannya secara legal. Pendaftaran ini memberi pemilik hak eksklusif atas merek tersebut untuk periode waktu yang ditentukan, dan proses pendaftaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Merek Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, ideologi negara dan peraturan perundang-undangan.
2. Berkaitan dengan, sama dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. Mengandung sesuatu yang dapat membuat Masyarakat sesat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan perndaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
4. Mengandung deskripsi yang tidak sesuai dengan manfaat dan kualitas produk dan layanan yang dibuat
5. Tidak membedakan: dan/atau
6. Merupakan merek dagang umum atau nama dagang umum

Di Indonesia, konsumen bebas memilih dari beragam produk bermerk yang tersedia di pasar lokal maupun global. Salah satu produk favorit di Indonesia adalah rokok, dengan Gudang Garam sebagai salah satu merek terkemuka. Merek ini resmi terdaftar pada tahun 1979 dan menjadi perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia sejak didirikan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1985, dengan pangsa pasar sebesar 20,7%. Pada tahun 2005, merek Gudang Baru didaftarkan untuk produk rokok yang serupa, namun Gudang Garam mengajukan keberatan atas pendaftaran tersebut karena adanya kemiripan signifikan dengan mereknya. Gudang

Garam berpendapat bahwa Gudang Baru sengaja mencari keuntungan dengan meniru merek mereka yang sudah terkenal. Kasus ini berujung di pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan bahwa Gudang Baru telah melanggar hukum dengan memperdagangkan produk yang mirip dengan Gudang Garam, dan pemilik Gudang Baru dihukum atas pelanggaran tersebut. Pengadilan Niaga Surabaya juga menegaskan bahwa merek Gudang Baru memiliki kesamaan mendasar dengan Gudang Garam, menunjukkan adanya pelanggaran hak merek. Rumusan Masalah: Terkait dengan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang antara Gudang Baru dan Gudang Garam? Bagaimana Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT Gudang Garam Tbk

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa merek dagang antara gudang baru dan gudang garam yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaanya difokuskan pada pengumpulan data sekunder (Bahan Pustaka) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti artikel, buku dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnya mengenai penyelesaian sengketa merek dagang antara gudang baru dan gudang garam.Penelitian ini menggunakan pendekatan/paradigma kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor untuk selanjutnya di tarik suatu kesimpulan sesuai permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian sengketa merek dagang antara Gudang Baru dan Gudang Garam

Dalam sengketa ini, Gudang Garam menuduh adanya kemiripan antara merek PT. Gudang Garam dan merek Gudang Baru. Persamaan tersebut mencakup tata letak huruf, ilustrasi merek, gaya penulisan, pengejaan, pelafalan, dan bahkan warna (merah dan emas coklat). Keduanya juga memiliki elemen bangunan, meskipun dengan perbedaan seperti gunung di Gudang Garam yang digantikan dengan pohon di Gudang Baru. Pihak Gudang Garam mengajukan beberapa tuntutan terhadap Gudang Baru:

1. Merek Terkenal: Gudang Garam meminta pengakuan merek dan lukisan mereka sebagai merek terkenal.
2. Kemiripan Merek: Gudang Garam berpendapat bahwa merek Gudang Baru memiliki kemiripan dengan merek mereka.
3. Niat Tidak Baik: Gudang Garam menduga bahwa merek dan lukisan Gudang Baru didaftarkan dengan niat yang tidak baik.
4. Pembatalan Pendaftaran: Gudang Garam meminta pembatalan pendaftaran merek Gudang Baru dan konsekuensi hukumnya.
5. Biaya Perkara: Gudang Baru harus membayar seluruh biaya perkara

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

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby: Dalam kasus ini, PT. Gudang Garam mengajukan gugatan terhadap PT. Gudang Baru karena merek

Gudang Garam yang terdaftarkan dalam Daftar Umum Merek memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek Gudang Baru. Kemiripan ini mencakup gaya, komposisi huruf, bentuk, warna, ejaan, dan tata letak gambar atau lukisan. Berdasarkan bukti yang ada, termasuk surat, saksi, dan ahli, jelas bahwa pengajuan merek Gudang Baru dilakukan dengan niat yang tidak baik. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa PT. Gudang Garam menang dalam kasus ini, dan pendaftaran merek milik PT. Gudang Baru dibatalkan

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 PT. Gudang Baru tidak setuju dengan keputusan pengadilan tingkat pertama dan melakukan investigasi lebih lanjut, menemukan bukti baru dalam kasus tersebut. Berdasarkan temuan ini, PT. Gudang Baru mengajukan banding ke Mahkamah Agung, berargumen bahwa proses hukum sebelumnya tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara komprehensif. Mereka berpendapat bahwa pendaftaran merek mereka telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa gugatan dari PT. Gudang Garam tidak valid karena melewati batas waktu lima tahun yang ditetapkan untuk pembatalan merek. Mengingat lebih dari satu dekade PT. Gudang Garam tidak mengambil tindakan dan adanya bukti baru yang menunjukkan perbedaan antara merek mereka, Mahkamah Agung membatalkan keputusan sebelumnya dan memutuskan a favor PT. Gudang Baru.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Setelah PT. Gudang Garam mengajukan upaya hukum untuk peninjauan kembali keputusan sebelumnya, Mahkamah Agung menemukan bahwa Majelis Hakim sebelumnya melakukan kesalahan atau kekeliruan. Pada dasarnya, merek Gudang Garam adalah merek terkenal yang didaftarkan lebih awal daripada merek Gudang Baru. Merek Gudang Baru menjiplak merek Gudang Garam, yang menyesatkan pelanggan. Akibatnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan keputusan sebelumnya dan mencabut pendaftaran merek Gudang Baru. Meskipun kasus ini telah diselesaikan, PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru terus menggugat dengan alasan yang sama, yaitu bahwa merek Origin, Gudang Baru, dan Gedung Baru memiliki kemiripan dengan merek Gudang Garam. Kemiripan ini mencakup bentuk dan komposisi huruf, warna, ejaan, gaya penulisan, dan tata letak gambar atau lukisan.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa merek Gudang Baru telah melanggar Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Merek karena pengajuan gugatan yang tidak baik. Oleh karena itu, pendaftaran merek Gudang Baru dibatalkan sesuai dengan Pasal 76 UU No. 20 Tahun 2016. Selain itu, sengketa ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum pidana. Pasal 100 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Pasal 102 juga mengatur pidana bagi mereka yang memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari tindakan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 dan 101. Dengan demikian, PT. Gudang Garam memiliki perlindungan hukum yang kuat dari keputusan pengadilan niaga. Meskipun keputusan Mahkamah Agung hanya membatalkan merek Gudang Baru untuk mencegah pelanggaran merek di masa depan, pemilik merek Gudang Garam tetap dilindungi secara hukum. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya juga menegaskan bahwa merek-merek serupa dengan Gudang Garam tidak akan didaftarkan lagi di kemudian hari.

**Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan Gudang Garam**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Indonesia mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual termasuk merek dagang. Merek didefinisikan sebagai simbol yang bisa digambarkan secara visual seperti gambar, logo, nama, kata-kata, huruf, angka, warna, bentuk 2D atau 3D, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut, yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau entitas hukum dalam perdagangan. Untuk mendapatkan hak atas merek, seseorang harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah pendaftaran merek diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), proses evaluasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa merek tersebut memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Kriteria tersebut antara lain keunikan, tidak menyesatkan, dan tidak identik atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika merek dinyatakan memenuhi syarat, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat pendaftaran yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hak eksklusif ini memberi pemilik merek kemampuan untuk mengambil tindakan hukum terhadap setiap pihak yang menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau pembajakan merek. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga kepentingan pemilik merek tetapi juga untuk melindungi konsumen dari kebingungan atau penipuan yang mungkin terjadi karena adanya merek yang serupa. Selain itu, merek yang terdaftar juga memberikan keuntungan dalam hal pemasaran dan pembangunan citra merek yang kuat di mata konsumen dan pasar secara keseluruhan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2016 dan konvensi internasional seperti Paris Union Convention, merek harus memiliki ciri khas yang membedakannya dari merek lain untuk dapat didaftarkan. Jika sebuah merek telah terdaftar sebelumnya oleh DJKI, pendaftaran merek yang serupa oleh bisnis lain dapat ditolak. Kasus antara Gudang Baru dan Gudang Garam, yang berlangsung selama beberapa tahun, adalah contoh perselisihan merek. Gudang Garam menuntut Gudang Baru pada tahun 2012 atas tuduhan peniruan kemasan rokok. Pada akhir 2015, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menguntungkan Gudang Garam, dengan nomor putusan 104 PK/Pid.Sus/2015 dan 119 PK/Pid.Sus-HKI/2017, yang mengharuskan Gudang Baru membayar denda Rp 50.000.000. Putusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk penolakan MA terhadap bukti baru karena tidak memenuhi kriteria novum sesuai dengan Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. Dalam perselisihan ini, merek Origin, New Building, dan Warehouse New memiliki kesamaan dalam bentuk dan komposisi huruf, serta cara penulisan, yang berpotensi mengecoh konsumen. PT Gudang Garam merasa dirugikan karena kesamaan ini dan menurut UU No. 20 Tahun 2016, pasal 21 alinea pertama, kesamaan yang signifikan antara merek dapat dianggap sebagai pelanggaran. Akibatnya, Pengadilan Niaga memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru dan melarang pendaftaran merek serupa di masa depan, sesuai dengan Pasal 76 UU No.20 Tahun 2016. Selain itu, sengketa tersebut dapat juga ditinjau dalam aspek hukum pidana. Berdasarkan pasal 100 Ayat 1 dan 2 UU No.20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 Miliar; dan"
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar".

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang, jasa, atau produk yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101, dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Pasal 102 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memang menetapkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, atau produk yang merupakan hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Pasal ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran yang terjadi. Pasal 100 mengatur tentang pelanggaran atas hak eksklusif pemegang merek, sedangkan Pasal 101 mengatur tentang tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atas merek terdaftar. Dengan demikian, Pasal 102 memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk memberikan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp200 juta kepada siapa pun yang dengan sengaja memperdagangkan barang atau jasa yang melanggar hak merek yang telah terdaftar1. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan menegakkan hukum terkait merek dagang, yang sangat penting dalam ekonomi global saat ini.

Dalam kasus perselisihan merek antara Gudang Baru dan Gudang Garam, putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 meminta pembatalan merek Gudang Baru, mengurangi kemungkinan pelanggaran merek di masa mendatang. Namun, keputusan ini tidak menimbulkan ketidakpatuhan bagi Gudang Baru. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga memerintahkan DJKI untuk membatalkan merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek Gudang Garam. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan kepada PT. Gudang Garam Tbk. Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membatalkan merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek Gudang Garam. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak eksklusif atas merek tetap terjaga dan tidak terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual di masa depan. Dengan demikian, PT. Gudang Garam Tbk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Merek adalah tanda yang digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk membuat suatu produk atau jasa unik dalam kegiatan perdagangan dengan produk atau jasa milik orang lain. Merek memungkinkan pelaku usaha membedakan produk atau jasa mereka secara kualitas serta keterjaminan orisinalitas suatu produk. Setelah mendaftarkan merek kepada DJKI, kepemilikan atas merek akan diakui. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa plagiarisme merek yang sudah terkenal merupakan pelanggaran hukum yang merugikan pemilik merek. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan sengketa antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru untuk memberikan perlindungan hukum kepada PT. Gudang Garam karena adanya kemiripan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Keputusan tersebut membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru dan menolak pendaftaran merek Gudang Baru di kemudian hari yang memiliki kemiripan atau kemiripan dengan Gudang Garam. Dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015, hakim mempertimbangkan penyelesaian sengketa merek pidana dan perdata serta perhitungan tanggal kedaluwarsa. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, dalam Perkara Sengketa Merek Dagang, produk Tergugat tersebut dianggap beritikad buruk karena menimbulkan keraguan dan kerancuan bagi masyarakat dengan merugikan merek rokok Gudang Garam. Sebaiknya para pelaku usaha untuk menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan untuk menyelesaikan

sengketa mereknya karena akan lebih cepat dan menjaga kerahasiaan bisnisnya selain itu juga agar para pelaku usaha melakukan pengecekan merek yang sudah terdaftar dahulu sebelum mendaftarkan mereknya ke DJKI.

**Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)**

Dalam menyusun jurnal ini penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari Bapak Gunardi Lee dan Bapak Moody Rizky Syailendra serta berbagai pihak, akhirnya penulisan jurnal ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan jurnal ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

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

Denny, D., Liegestu, Y. P., Novika, N., & Patros, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan. Sapientia Et Virtus, 7(2), 148-163.

Dhafin, M., & Saptono, H. (2023). Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam. Diponegoro Law Journal, 12(4).

Goesman, G., & Markoni, M. (2023). Trademark Infringement: An Analysis of the Gudang Garam versus Gudang Baru Case and Its Global Implications. Rechtsidee, 12(2).

Hajizi, M. I. (2019). Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa merek gudang garam dan gudang baru (studi kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid. Sus/2015) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. LEX PRIVATUM, 10(2).

Tumanggor, D. B., Saidin, O. K., Leviza, J., & Sukarja, D. (2022). Kepastian Hukum Perlindungan Merek Dagang Terkenal Dalam Persaingan Industri Consumer Goods (Study Kasus Gudang Garam VS Gudang Baru). Engineering and Technology International Journal, 4(03), 185-193.

Wibisono, W. A. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Vans OFF The Wall Terhadap Merek Vans OFF The Top. JIPRO: Journal of Intellectual Property, 76-98.