

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Produk yang dihasilkan oleh produsen dengan menggunakan merek akan dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Merek juga sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat¹.

Merek sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek 2001), menentukan bahwa, “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Pada tanggal 25 November 2016, UU Merek 2001 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016). Pengertian merek juga mengalami perubahan. Pasal 1 ayat (1) UU Merek 2016 menentukan bahwa,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

¹Farida Hasyim, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 208.

Perubahan UU Merek tersebut tidak berpengaruh terhadap analisis yang dilakukan dalam tulisan ini sebab analisis dilakukan terhadap Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 10 November 2015, yang didasarkan pada UU Merek 2001 ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 1956. Perma No. 1 tahun 1956 dalam tulisan ini merupakan pisau analisis untuk membedah Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tersebut. Perma No. 1 tahun 1956 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian apakah peraturan tersebut dipatuhi atau tidak oleh para hakim agung sendiri. Putusan perkara pidana dalam kasus pemalsuan merek, seyogyanya didasarkan pada putusan perkara perdata tentang keabsahan suatu merek, apakah merek itu punya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek lain, dan siapakah pemilik merek yang berhak.

Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasarannya. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi produk dagangannya dan untuk memperluas pemasaran, dan bagi konsumen merupakan hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk yang tepat, sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Di bidang industri, merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergikan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Djumhana² berpendapat bahwa, fungsi merek di Indonesia dipergunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak.

²Muhammad Djumhana, Dkk, **Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997, hal. 160.

Suatu produk apabila tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen, oleh karena itu, suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan diberi merek. Merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, tidak mustahil akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, dan bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang.³

Suatu merek atau label dari suatu produk memang begitu penting sehingga tidak sedikit terjadi tindak pidana pemalsuan merek atau label, baik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Hal ini dipicu oleh keinginan dari pelaku tindak pidana pemalsuan merek untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih, di mana pelaku tindak pidana pemalsuan merek menggunakan nama merek atau label terkenal yang bisa mendongkrak nilai jual dari produk-produk yang dihasilkannya, walaupun mereknya tiruan.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin diperlukan, sebab kemampuan orang-orang yang melakukan peniruan merek juga semakin berkembang dengan pesat. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran akan lebih luas lagi. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.⁴

Pelanggaran merek tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu relatif singkat karena barang atau jasa dengan merek terkenal lebih disukai oleh konsumen. Dalam hal ini pelanggaran dalam

³ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 68.

⁴ *Ibid*, hal. 149.

bidang merek ini bukan hanya pada pelanggaran hak-hak keperdataan saja, melainkan juga termasuk pelanggaran pidana.

Didasarkan uraian di atas, ada sebuah kasus mengenai sengketa pelanggaran merek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus itu adalah sengketa mengenai hak merek antara Merek Gudang Garam (PT. Gudang Garam, Tbk) melawan Merek Gudang Baru (H. Ali Khosin).

Kasus bermula saat pihak Gudang Garam tidak terima Ali Khosin (pemilik Gudang Baru) memproduksi rokok Gudang Baru lewat perusahaan PR Jaya Makmur. Hal ini dikarenakan Merek Gudang Baru punya persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam, padahal Merek Gudang Garam telah terdaftar sejak tahun 1979 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan Nomor (No.) Registrasi IDM000384516, IDM000344493, dan IDM 000014007 untuk jenis barang sigaret kretek, sedangkan pada tahun 1995 Dirjen HKI menerbitkan Sertifikat Hak Merek untuk Merek Gudang Baru, dan diperpanjang dengan Sertifikat Hak Merek No. Registrasi IDM000032226 pada tanggal 21 Maret 2005, dan No. IDM000042757 pada tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek. Pihak Merek Gudang Garam sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek Gudang Baru dan Lukisan atas nama Ali Khosin karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam.

Pada tahun 2013 Pihak Gudang Garam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya. Salah satu petitum gugatannya adalah,

“menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis

barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat”.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya menerbitkan Putusan tertanggal 12 September 2013, dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (Pihak Gudang Garam). Salah satu amar putusannya adalah,

“menyatakan merek Gudang Baru+ 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”.

Pihak Gudang Baru tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 20 September 2013. MA pada tanggal 22 April 2014 mengeluarkan Putusan nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Amar putusan MA adalah,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Ali Khosin,S.E., tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pihak Gudang Garam tidak hanya melakukan upaya hukum perdata, tetapi juga melakukan upaya hukum pidana. Ali Khosin dilaporkan ke Polisi dengan sangkaan melanggar Pasal 91 UU Merek 2001 yang menentukan,

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pihak Merek Gudang Baru, secara faktual menggunakan Merek Gudang Baru bukan tanpa hak menggunakan Merek yang punya persamaan pada pokoknya,

namun didasarkan pada Sertifikat Hak Merek No. Registrasi IDM000032226 pada tanggal 21 Maret 2005, dan No. IDM000042757 pada tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu sigaret kretek yang diterbitkan oleh Dirjen HKI.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kapanjen, dimana amar putusan No. 645/Pid.Sus/2011/ PN.Kpj tertanggal 7 Maret 2012 adalah sebagai berikut,

- Menyatakan bahwa keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Terdakwa H. ALI KHOSIN, SE., tersebut di atas 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 pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Ali Khosin merasa tidak puas atas Putusan PN Kapanjen di atas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. PT Jawa Timur memutus perkara tersebut dalam Putusan No. 297/PID/2012/PT.SBY. tertanggal 21 Juni 2012 yang amarnya adalah sebagai berikut,

- “- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 7 Maret 2012 Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj., yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)”;

Ali Khosin sebagai Terpidana sekali lagi merasa tidak puas atas Putusan PT Jawa Timur dan mengajukan surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 24 Maret 2015, yang memohon agar putusan PT Jawa Timur tersebut dapat ditinjau kembali. Permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh Ali

Khosin setelah ada Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014, yang memutuskan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam dengan Merek Gudang Baru.

Amar putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut di bawah ini,

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari: H. ALI KHOSIN, SE. tersebut ;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Didasarkan pada Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 10 November 2015 di atas, maka Putusan PT Jawa Timur No. 297/PID/2012/PT.SBY. tanggal 21 Juni 2012 menjadi berkekuatan hukum tetap, dan Ali Khosin dikenai pidana penjara selama 10 bulan, serta denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No. 1/1956) menentukan,

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”

Dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini, Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tertanggal 22 April 2014 telah memutuskan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam dengan Merek Gudang Baru. Majelis Hakim Agung PK dalam perkara pidana, telah menerbitkan Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tertanggal 10 November 2015 yang amar putusannya menyimpang dari amar putusan Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 diduga mengacu pada Pasal 3 Perma No. 1/1956. Hal ini menonjolkan beberapa kejanggalan yang terdapat

dalam Putusan PK tersebut, antara lain berkaitan dengan kewenangan peradilan pidana yang tidak punya kewenangan untuk menentukan sah tidaknya suatu merek dan tidak punya kewenangan untuk menentukan apakah suatu merek punya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, serta *tempus delicti* perkara pidana merek tersebut telah lewat waktu lebih dari 12 tahun sehingga seharusnya sudah kadaluarsa. Majelis Hakim Agung PK tersebut juga mengabaikan Putusan Kasasi Perdata No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tertanggal 22 April 2014 sebagai “*novum*”.

Didasarkan uraian tersebut di atas, muncul ketertarikan untuk meneliti dan menulis tesis tentang "**Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956**".

1.2. Rumusan masalah

Latar belakang di atas memberikan gambaran betapa carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di bidang HKI, dan mendorong dirumuskannya masalah sebagai berikut,

1. Apakah putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014, sudah tepat dan benar?
2. Apakah putusan *Judex Juris* No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 10 November 2015 sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 1956?

I.3. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih memahami kebenaran atau ketidakbenaran terkait dimenangkannya kasus merek Gudang Baru melalui Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014.
2. Untuk lebih memahami kebenaran atau ketidakbenaran Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 10 November 2015 yang menerapkan Perma No. 1 Tahun 1956 dan tidak mendasarkan pada Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 yang memutuskan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam dengan Merek Gudang Baru.

I.4 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada penelusuran bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doctrinal Approach*, serta *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat

pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan melalui substansi Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015.

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 1980, yurisprudensi Pengadilan Negeri No. 628 K/Pid/ 1984 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, yurisprudensi Putusan MA No.413 K/Kr/1980, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, pendapat para sarjana dan asas-asas hukum.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi maksudnya adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan. Klasifikasi maksudnya adalah pengelompokan bahan-bahan

hukum berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan menurut kebutuhan penulisan. Dan sistematisasi maksudnya adalah pengaturan sesuai dengan sistem penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, yang menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Jawaban yang benar dapat diperoleh dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1. Kedudukan Merek

HKI adalah singkatan dari Hak atas Kekayaan Intelektual atau dikenal juga dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma - norma atau hukum - hukum yang berlaku.⁵

Menurut Bambang Kesowo, Pengelompokkan HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu : Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.⁶

Fungsi merek di Indonesia dipergunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak.⁷

Karya ilmiah ini difokuskan pada hak merek yang merupakan bagian dari HKI. Merek sendiri merupakan sebuah tanda bagi sebuah barang atau jasa. Arti merek sendiri bisa memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 UU Merek 2001.

Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk

⁵ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 38.

⁶ Bambang Kesowo, **Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT**, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, Hal. 7.

⁷ Muhammad Djumhana, **Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Bandung, 1997, Hal. 160.

membangun loyalitas konsumen dan sebagai media promosi. Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu :⁸

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sebagai keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Pendaftaran merek merupakan suatu cara perlindungan pemilik merek yang sesungguhnya oleh negara. Di dalam perlindungan merek memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek. Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini ditegaskan dalam UU Merek 2001

⁸Hariyani, **Prosedur Mengurus HAKI yang benar**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hal. 89.

Pasal 4 yang menentukan bahwa "merek tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".

Dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) telah menentukan bahwa, untuk mengetahui ada tidaknya suatu persamaan pada merek, selain ditentukan oleh mereknya sendiri, juga ditentukan oleh jenis barang dan atau jasanya. Barang atau jasa yang hendak dilindungi oleh suatu merek apabila berbeda dengan merek orang lain, maka tidak dianggap dan tidak terpenuhi syarat, persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya.

Merek secara umum tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, dalam UU Merek 2001 mengatur mengenai pemegang hak sah atas sebuah merek beserta ketentuan syarat yang berlaku untuk mendapatkan sebuah hak merek. Prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 UU Merek 2001, yang menentukan, "merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".

1.5.2. Penyelesaian Sengketa Hak Merek berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1956

Sengketa Merek menurut UU Merek 2001 dapat diselesaikan melalui Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Pasal 1 Perma No. 1/1956 menentukan bahwa,

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan

perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”

Didasarkan Pasal 1 Perma No.1/1956 tersebut, maka penyelesaian melalui Hukum Pidana baru dapat dilaksanakan setelah ada putusan pengadilan tentang ada atau tidaknya hak perdata, dalam hal ini Hak Merek. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang belum pernah dicabut atau dibatalkan, atau diubah, oleh karena itu masih tetap berlaku.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, yang berawal dari kasus sengketa merek rokok antara Gudang Garam yang dikenal sejak tahun 1958 dengan Gudang Baru yang dikenal sejak tahun 2005, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Dikemukakan pula bahwa PERMA No. 1 Tahun 1956 akan dijadikan pisau analisis guna mengkaji Putusan Kasasi dan Putusan PK. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yakni yuridis normatif, kerangka teoritik, serta pertanggungjawaban sistematis.

Bab II : Analisis Tentang Pemilik Hak Merek Dalam Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub – bab. Sub – bab pertama ; Pengertian dan Hakekat Hak Merek menurut UU Merek 2001. Sub bab ini menjelaskan

pengertian, tujuan, fungsi, dan tata cara pendaftaran merek. Sub – bab kedua ; Gugatan dan Pembatalan atas pelanggaran Hak Merek. Sub – bab ini menjelaskan prosedur pembatalan hak merek dan prosedur mengajukan gugatan pelanggaran Hak Merek. Sub – bab ketiga ; Analisis Putusan MA No. 162 K/ Pdt.Sus-HKI/2014. Sub – bab ini menceritakan kronologis kasus kepemilikan hak merek Gudang Garam dan Gudang Baru, serta analisa Putusan MA No. 162 K/ Pdt.Sus-HKI/2014.

Bab III : Tindak Pidana Merek dianalisis dengan Perma No. 1 Tahun 1956.

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama ; Macam Tindak Pidana Merek menurut UU Merek 2001 dikaitkan dengan Perma No. 1 Tahun 1956. Sub bab ini membahas jenis tindak pidana merek, unsur – unsur tindak pidana merek, dan keterkaitan Perma No. 1 Tahun 1956 dalam Tindak Pidana Merek. Sub – bab dua ; Analisis Putusan PK No.104/Pid.Sus/2015 dengan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 1956. Sub bab ini menganalisis pertimbangan hukum judex juris dalam putusan PK No. 104/Pid.Sus/2015 dengan PERMA No. 1 Tahun 1956.

Bab IV : Penutup.

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus – kasus sejenis di masa yang akan datang.