

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dampak globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun hukum semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional sebuah negara.

Beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Dalam kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerap berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global. Peranan merek menjadi penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat.¹

Merek sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek), 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”.

Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasarannya. Merek 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

¹Gloria Gita Putri Ginting, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia**, jurnal Gloria Juris, vol. 6, No.2, Mei - Agustus 2006, hal. 157.

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.

Sebuah merek punya kedudukan begitu penting, sehingga banyak terjadi kasus perebutan dan pemalsuan merek dalam persaingan usaha, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian. Merek, walaupun telah diatur sedemikian rupa dalam UU merek, namun tetap saja terjadi banyak pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis pemilik merek karena dapat berdampak berkurangnya omzet perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat konsumen, akibat kualitas yang tidak sama dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan.³

Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut. Pendaftaran merek juga berfungsi sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek⁴ tersebut, serta mencegah orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama. Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah “*first to file*” atau bisa disebut juga “*first to register*”, yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, maka dialah yang berhak menggunakan merek itu, yang disebut juga “hak eksklusif”. Hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya⁵.

Hak atas merek tidak mungkin ada tanpa melakukan pendaftaran. Hal ini dikarenakan pendaftaran merek itu mutlak sifatnya untuk memperoleh hak atas

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

³Eddy Damian, Dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hal.17.

⁴Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 54.

⁵Gatot Supramono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 12.

merek. Manfaat dari pendaftaran merek adalah sebagai komersialisasi merek melalui penjualan ataupun lisensi serta meningkatkan nilai atau jaminan kualitas di mata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan dan membantu perlindungan dan penegakan haknya.

Pada hakikatnya, merek harus mempunyai daya pembeda, sehingga penamaan atas suatu merek harus berbeda satu dengan yang lainnya.⁶ Pendaftaran dan dikeluarkannya sertifikat atas merek, menyebabkan merek yang dimiliki telah mendapatkan perlindungan hukum.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HKI Kemenkumham) dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan terhadap pendaftaran sebuah merek, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) UU Merek menentukan “Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12”.

Kewajiban utama Dirjen HKI Kemenkumham dalam memproses pendaftaran merek setelah pihak pemohon memenuhi seluruh persyaratan administratif adalah melakukan pemeriksaan substantif, hal ini mengacu pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 4 UU Merek menentukan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Hal ini mengacu pula dalam unsur – unsur yang harus dipenuhi dan mengakibatkan pendaftaran sebuah merek ditolak menurut pasal 5 UU Merek yang menentukan :

- Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :
- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

⁶Rachmadi Usman, **Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003, hal.320.

- b.tidak memiliki daya pembeda;
- c.telah menjadi milik umum; atau
- d.merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 UU Merek telah menentukan tentang syarat-syarat penolakan sebuah permohonan merek oleh Dirjen HKI Kemenkumham sebagai berikut :

- (1) 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 dahulu 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;
 - c.mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a.merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b.merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c.merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

UU Merek juga mengatur mengenai mekanisme pembatalan merek yang diajukan dalam bentuk gugatan. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) sebagai berikut, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.”

Pasal 69 UU Merek menentukan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sebagai berikut,

- “(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.

Pembatalan merek terdaftar dilakukan melalui gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang harus memenuhi syarat atau prosedur pengajuan gugatan yang terdapat didalam UU Merek. Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi dan dapat juga mengajukan Peninjauan Kembali apabila terdapat bukti baru (Novum).

Didasarkan uraian di atas, ada sebuah kasus mengenai gugatan sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus itu adalah kasus 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. Ali Khosin berani memproduksi rokok dengan nama, bentuk, perpaduan warna, dan gambar pada bungkus rokok yang mirip karena telah mengantongi Nomor Registrasi IDM000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tertanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI. Pihak Gudang Garam kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya pada bulan Mei 2013 didasarkan Pasal 68 Jo. 69 ayat (2) UU Merek, dan memberikan penjelasan bahwa pihak Gudang Garam telah terdaftar sejak tahun 1979 untuk jenis barang di kelas yang sama, dan merek Gudang Garam merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia, antara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Saudi Arabia, Qatar, dan Taiwan, sejak tahun 1989. Pihak Gudang Baru, oleh karena itu, bertentangan dengan ketertiban umum, yang dalam hal ini memiliki itikad tidak baik karena dianggap mendompleng ketenaran merek Gudang Garam, dan dapat mengecoh konsumen Gudang Garam. Selain itu, terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Gudang Garam milik penggugat dengan merek Gudang Baru. Hal ini terlihat pada lukisan milik Gudang Baru yang bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar atau lukisan, mirip dengan lukisan pada merek Gudang Garam. Pada tanggal 12

September 2013 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Putusan nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pihak Gudang Garam) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. 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;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + 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 Jendral HAKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran merek Gudang Baru+ Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan 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 Jendral HAKI;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

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. Pertimbangan MA adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu terkait dengan pertimbangan :

- Tentang adanya itikad tidak baik:

Dalam kaitan ini *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menyatakan tentang adanya itikad baik sebagai berikut sebagaimana dikemukakan oleh Turut Tergugat, bahwa mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif/sesuai kewenangan

Dirjen HKI, Pasal 3 dan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik;

- Tentang adanya persamaan pada pokoknya:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat sebagai berikut 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 kerancauan;

- Mengenai putusan pidana yang dikemukakan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan MA di atas menjadi dasar dari Putusan MA yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 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).

Kasus di atas merupakan kasus gugatan pembatalan merek yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, oleh karena itu, timbul keinginan untuk meneliti atau membahas hal ini secara lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **ANALISIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 TENTANG SENGKETA HAK MEREK GUDANG GARAM MELAWAN GUDANG BARU.**

I.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah : "Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 sudah tepat dan benar ditinjau dari UU Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek?"

I.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis :

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

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih memahami pengertian Hak Merek dan Hak Kepemilikan Merek bagi pengguna pertama yakni Gudang Garam.
2. Untuk lebih memahami dimenangkannya kasus merek Gudang Baru melalui Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt/Sus-HKI/2014.

I.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
- b. Memberikan pedoman dan masukan secara khusus bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak merek.

I.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

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 putusan Pengadilan

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

c. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pendaftaran Merek, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992, Mahkamah Agung Nomor 1269 L/Pdt/1984, dan Mahkamah Agung Nomor 220 PK/Perd/1981.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, dan pendapat para sarjana.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, dan yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

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.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi 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 antara Gudang Garam yang didaftarkan sejak tahun 1958 dengan Gudang Baru yang didaftarkan sejak tahun 2005. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan merek Gudang Garam, sedang pemilik merek Gudang Baru mengajukan Kasasi. Putusan Kasasi memenangkan merek Gudang Baru. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Prosedur Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub – bab, dimana sub – bab pertama membahas tentang prosedur pendaftaran hak merek ke Direktorat Jenderal HKI, dan sub – bab kedua membahas tentang pertanggunggugatan Direktorat Jenderal HKI dalam pemberian sertifikat hak merek.

Bab III : PEMBAHASAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162. K/PDT.SUS-HKI/2014 DALAM RUANG LINGKUP UU MEREK

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub – bab, dimana sub – bab pertama membahas kronologis kasus kepemilikan hak merek Gudang Garam dan hak merek Gudang Baru. Dalam sub – bab kedua dilakukan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam ketentuan UU Merek.

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 atau preskripsi dalam penanganan kasus – kasus sejenis di masa yang akan datang.