

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 05/12/2022, Diperbaiki: 15/12/2022, Diterbitkan: 20/12/2022

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS.HKI/MERK/2021/PN.NIAGA. SBY TENTANG SENGKETA MERK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU

Wahyu Adji Setyawan¹, Efrida Ratnawati²¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: wahyuadjisetawan@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: elfrida.r@trisakti.ac.id**Corresponding Author: Wahyu Adji Setyawan**

ABSTRACT

The purpose of this writing is to discuss the issue of trademark rights disputes between Gudang Garam and Gudang Baru regarding the name and logo of the painting. The problem that occurs is a dispute related to the brand name and the painting displayed on the New Warehouse product. Law in Indonesia regulates two ways of resolving issues regarding Intellectual Property Rights (IPR) by means of litigation or non-litigation. laws and regulations that specifically regulate Intellectual Property Rights, namely Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulate the protection of brands. The things that will be studied in this research are first, related to the regulation of Intellectual Property Rights in trademark disputes between Gudang Garam and Gudang Baru and secondly the contents and legal considerations of judges in cases of dispute over trademark rights between Gudang Garam and Gudang Baru. The author in this study will specifically examine the issue of brand rights between Gudang Garam and Gudang Baru. This writing uses normative legal research methods and the collection is done through primary data collection and with a literary or conceptual approach. This study in analyzing research data was carried out using qualitative data analysis methods. The research results state that the New Warehouse has violated the provisions regarding Mark registration based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications juncto Article 18 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Trademark registration related to the name of Gudang Garam's brand and painting referred to as a well-known mark.

Keywords: Brand Dispute, Gudang Garam, Gudang Baru

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk membahas tentang permasalahan sengketa hak merk antara Gudang Garam dengan Gudang Baru terkait nama dan logo lukisan. Permasalahan yang terjadi

yaitu perselisihan terkait dengan nama Merk dan lukisan yang terpajang di produk Gudang Baru. Hukum di Indonesia mengatur dua cara dalam menyelesaikan persoalan tentang HaKi (Hak Kekayaan Intelektual) dengan cara litigasi atau non litigasi. Undang-undang mengenai HaKi secara spesifik yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan atas merk. Hal yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu Pertama, berkaitan dengan peraturan HaKi sengketa merk antara Gudang Garam dan Gudang Baru dan kedua isi dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa hak merk antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Penulis dalam penelitian ini akan secara khusus mengkaji persoalan hak merk antara Gudang Garam dengan Gudang Baru. Penelitian ini memakai metode hokum normatif dan pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer serta dengan pendekatan kepustakaan atau konseptual. Penelitian ini dalam menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Gudang Baru telah melanggar ketentuan tentang pendaftaran Merk sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU merk dan indikasi geografis N 20 Tahun 2016 juncto Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk yang berhubungan dengan nama Merk dan lukisan Gudang Garam yang disebut sebagai merk terkenal.

Kata Kunci: Sengketa Merk, Gudang Garam, Gudang Baru

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual sudah menjadi persoalan yang cukup serius beriringan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai sistem pemasaran yang ada dengan kehadiran suatu merk.¹ Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya diatur di dalam Hukum Indonesia melainkan sudah diperdagangkan secara global, maka dengan begitu harus diatur dengan benar Langkah-langkah yang tepat agar setiap karya yang diciptakan bisa dilindungi dengan semestinya. Dikarenakan Indonesia termasuk kedalam anggota “*World Trade Organization*”, maka aturannya harus disesuaikan dengan melihat pedoman atau standar yang diterapkan yaitu “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*” (TRIP’s). Seperti penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak kekayaan Intelektual berawal dari karya yang lahir dengan kemampuan intelektual manusia yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.²

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri merupakan dua subkategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa batasan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.³

Selanjutnya terkait dengan hak kekayaan industri terdiri dari hak⁴:

1. Paten
2. Merk

¹ Trini Diyani dan Agus Sardjono, 2022, *Analisis Sengketa Dagang Merk Terkenal Antara Tbl Licensing Llc Dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merk/2020/PN.Niaga.Jkt.pst*, *Tecnology and Economics Law Journal* Vol 1 No 2, 2022, hlm 153.

² Iin Indriani, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7 No 2, hlm 247.

³ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual diakses 14 Nov 2022 08:37

⁴ *Ibid.*

3. Desain Industri
4. Desain tata letak sirkuit terpadu
5. Rahasia Dagang
6. Varietas tanaman

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual mencakup karya yang diciptakan oleh intelektual manusia agar dapat dilindungi secara hukum. Salah satu kasus perlindungan hak kekayaan industri yang cukup menjadi perhatian public yaitu hak merk dagang. Berdasarkan hukum Perdata hak merk termasuk kedalam kategori benda. Pada Pasal 499 KUHPerdata, yang dikategorikan benda meliputi benda materiil dan benda immaterial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 503 KUH Perdata, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Hak tersebut yang nanti lebih lanjut disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi yaitu antara Gudang Garam dengan Gudang Baru.

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana penyelesaian sengketa merk antara Gudang Baru dan Gudang Garam sesuai dengan keputusan Nomor 3/Pdt.Sus.Merk/2021/PN Niaga Surabaya dan bagaimana penyelesaian hak kekayaan intelektual atas merk dagang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif berupa benda tak berwujud dan tak berwujud yang harus diciptakan dengan usaha, tenaga, pemikiran, waktu, bahkan uang yang banyak agar keberadaannya benar-benar dilindungi. yang tak kalah penting ialah bagaimana proses penyelesaian sengketa dagang atas kasus HKI tersebut.

Agar perusahaan yang didirikan bisa mendapatkan hak paten atas nama perusahaan maka harus di daftarkan. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengatur penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Hak merk adalah bagian dari hukum perdata, yang mengatur tentang benda. Menurut Pasal 499 KUHPerdata, ada dua jenis objek dalam hukum perdata: objek nonmateri (hak) dan objek material (barang). Kedua, menurut Pasal 503 KUH Perdata, benda meliputi benda terwujud (barang) dan benda tidak berwujud (hak). Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif karena diciptakan berasal dari kerja otak dengan memperhatikan baik kecerdasan rasional maupun kecerdasan emosional yang tidak semua orang mampu melakukannya. HKI sangat luas pengkajiannya sehingga untuk mempermudah penjabaran tersebut Hak dibagi menjadi 2 jenis yaitu hak milik industri dan hak cipta, hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 yang meliputi hak cipta dan hak terkait, sedangkan hak industri terbagi menjadi: paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, merk, serta varietas tanaman Ketentuan yang mengatur hak-hak yang masuk dalam hak milik industry juga berbeda-beda.

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana penyelesaian sengketa merk antara Gudang Baru dan Gudang Garam dan analisis sengketa merk dagang sesuai dengan keputusan Nomor 3/Pdt.Sus.Merk/2021/PN Niaga Surabaya. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang ada dalam bentuk benda-benda immaterial dan tak berwujud yang dalam penciptaannya memerlukan pengorbanan tenaga, usaha, waktu, bahkan uang yang tidak sedikit agar keberadaannya dapat terjaga. Yang tak kalah pentingnya adalah tata cara penyelesaian sengketa perdagangan terkait kasus tersebut.

1. Bagaimana peraturan HKI sengketa merk antara Gudang Garam dan Gudang Baru?
2. Bagaimana isi dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa hak merk antara Gudang Garam dan Gudang Baru?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode untuk menemukan asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Asas dan prinsip ini menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana memecahkan masalah⁵. System norma yang dimaksud ialah Asas, norma, peraturan perundang-undangan, keputusan kelembagaan, kesepakatan, dan doktrin. Suatu system yang dapat memberikan pembenaran perspektif atas suatu peristiwa atau fenomena adalah subjek penelitian hukum normatif. jenis penelitian yang akan dilakukan sehubungan dengan masalah yang diangkat adalah penelitian deskriptif—yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin tentang orang, kondisi, atau fenomena yang dipelajari—oleh pokok bahasan penelitian ini.⁶ Data primer (atau data dasar) mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder (buku) biasanya mengacu pada informasi dikumpulkan dari bahan pustaka.⁷ Data primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis sedangkan data sekunder ialah literatur, skripsi, jurnal, tesis, dan artikel dari studi literatur bereputasi merupakan salah satu bahan hukum sekunder yang bisa dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk analisis data dalam penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode untuk menemukan asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Prinsip dan prinsip tersebut menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana memecahkan masalah. Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin. mungkin tentang orang, kondisi, atau fenomena yang sedang dipelajari. Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif.

Dalam penelitian ini, yang dipakai sebagai sumber penelitian ialah data sekunder yang berupa dokumen hukum. Pada penelitian umum dibedakan antara data yang diperoleh dari bahan pustaka dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer (atau data dasar) mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder (buku) biasanya mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari bahan pustaka. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, seperti membaca dan menganalisis undang-undang, aturan, literatur, tulisan ahli hukum, dan jurnal penelitian, antara lain Untuk membahas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁶ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

⁷ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

temuan penelitian, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data sesuai dengan norma, teori, dan doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan, dimana hak benda yang berasal dari hasil kerja keras dan kerja otak yang menghasilkan karya. Hasil kerja yang diperoleh akan menghasilkan benda immaterial atau benda tidak terwujud.

HaKi atau Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah "*Intellectual Property Right*", hal ini seperti yang diamanatkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" yang memiliki pengertian sebagai pemahaman atas hak kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia, dimana terdapat hubungan dengan seseorang secara individu yaitu hak asasi manusia. Melalui kecerdasan intelektual, hasil atau karya kekayaan intelektual dapat menghasilkan produk seperti lagu, logo, pengetahuan, seni, dan seterusnya. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual dapat berupa hak untuk melakukan sesuatu dengan ciptaan yang diatur oleh undang-undang. Mari kita lihat contoh yang berkaitan dengan HaKi, yaitu cara membuat lagu. Agar terciptanya sebuah irama maka diperlukannya kerja otak.⁸

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sangat penting, mengingat di Indonesia banyak sekali pelanggaran berkaitan dengan hal tersebut. Akibatnya, pencipta gagasan akan terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Bentuk pelanggaran yang cukup sering dipermasalahkan yaitu berkaitan dengan persamaan logo, nama, produk terhadap merk-merk terkenal. Demikian banyak pula yang diperbuat oleh oknum produk yang tidak jujur agar merk-merk yang mereka jual dikenal masyarakat luas. Timbulnya pelanggaran tersebut memang sering terjadi untuk menghemat biaya yang akan dikeluarkan terkait dengan iklan produk.

Hak eksklusif telah dijamin di dalam Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi hak bagi pencetus ide hasil ciptaannya agar bisa digunakan selayaknya selama periode yang telah ditentukan. HaKi juga tergolong sebagai benda bergerak atau tidak berwujud, sehingga dapat diartikan sebagai objek hak milik. Karena disebut sebagai benda maka memiliki sifat-sifat kebednaan yaitu dapat dialihkan kepada orang lain yang juga melekat pada HaKi.⁹

Pada dasarnya segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan segala sesuatu yang berhubungan antara masyarakat dengan segala Tindakan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Pancasila dan UUD 1945 telah dituntut untuk mendamaikan kehidupan masyarakat dengan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut telah menggambarkan bahwa terdapat sikap untuk menghargai setiap hak milik yang telah dilindungi dengan peraturan perundang-undangan.

⁸ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm 10.

⁹ Iin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 2 Agustus 2018, hlm 249.

Teori Merk Terkenal

Suatu produk yang dipasarkan ke masyarakat pasti akan memiliki sebuah logo dan merk agar para konsumen bisa mengingat produk apa yang merka beli. Setiap merk akan mengupayakan segala hal agar produk yang dipasarkan bisa dikenal oleh kebanyakan masyarakat. Bukan hanya itu, para pemilik Merk juga akan mendaftarkan ke lembaga terkait agar Hak Cipta yang dimiliki dari awal bisa dianggap sah secara hukum.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, Merk adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam dua atau tiga dimensi berupa logo, gambar, nama, huruf kata, susunan warna, atau angka. aspek, gambar 3D, suara, atau perpaduan setidaknya dua untuk memisahkan antara jasa dan produk yang dibuat oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Selain itu, faktor-faktor yang menentukan terkenal atau tidaknya suatu merk adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pengakuan oleh masyarakat atau tingkat pengetahuan;
2. Keuntungan dan volume barang ataupun jasa yang dijual;
3. bagaimana barang tersebut tersebar di masyarakat;
4. Inklusi wilayah dan waktu;
5. Intensitas promosi dan merk;
6. Pendaftaran Merk di Negara Lain;
7. Pengakuan merk oleh institusi resmi;
8. Nilai terkait reputasi dan kualitas produk yang melekat pada merk;

Pendaftaran terhadap merk ke Direktorat Jenderal fhsgh akan dilakukan penolakan jika terdapat kesamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan merk terkenal untuk produk atau jasa sejenis.¹¹ UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis mencantumkan perlindungan hukum Indonesia sebagai berikut:

“a. Permohonan ditolak jika Merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: b. Merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis: c. merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”¹²

Pemilik dari hak cipta karena mendapatkan hak eksklusif juga dilindungi dengan peraturan Undang-undang Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

“1) Pemilik Merk terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merk terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi; dan/atau, b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan

¹⁰ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk.

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, 2016, Deepublish: Yogyakarta, hlm 58.

¹² Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c.

dengan penggunaan Merk tersebut. 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merk terkenal berdasarkan putusan pengadilan.”¹³

Indonesia dalam hal ini menganut sistem “*first to file*” yaitu sistem yang mengatur bahwasanya orang yang mendaftarkan pertama kali, maka dialah yang berhak atas Hak Merk tersebut. Walaupun demikian, Indonesia juga akan tetap melindungi Merk Terkenal yang belum didaftarkan karena Indonesia menjadi bagian dari Konvensi Paris dan TRIP’s. Penolakan terhadap pendaftaran merk perlu diperhatikan dengan adanya unsur itikad tidak baik. Hal ini menjadi fokus utama bahwasanya pendaftar yang bukan pemilik asli Merk Terkenal hanya ingin memanfaatkan ketenaran Merk Terkena, sehingga mengurangi biaya promosi untuk iklan produk terkait.

Perlindungan hukum menjadi suatu intruksi dan fungsi hukum agar perlindungan bisa memberikan suatu kepastian, keadilan, kebermanfaatan, dan ketertiban. Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, adalah seperangkat aturan yang melindungi berbagai hal yang berkaitan dengan konsumen. Artinya, hukum melindungi hak-hak yang belum ditegakkan.¹⁴

Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Sengketa Hak Merk Dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru

Berikut putusan Perkara Gudang Garam dengan Gudang Baru oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya setelah memeriksa dan memutus gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merk). Pada tanggal 22 Maret 2021, PT Gudang Garam, Tbk dan Melda Sihombing, S.H., M.H., beserta kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Ali Khosin, SE, dengan menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik Gudang Baru dengan nomor Register 3/Pdt.Sus-HKI/Merk/2021/PN. Niaga.A mengajukan gugatan untuk pencabutan pendaftaran merk.

Merk Gudang Garam dinyatakan hakim sebagai merk terkenal, seperti yang diketahui merk Gudang Garam didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 sehingga menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk, pengetahuan umum masyarakat tentang merk pada bidang usaha yang bersangkutan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai merk terkenal. Gudang Garam telah melakukan berbagai upaya dari tahun 1958 sampai sekarang agar merk merka terkenal ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Gudang Garam juga sudah memperjualkan belikan barang dagangan merka ke seluruh wilayah Indonesia. Bukan tidak mungkin bahwa Gudang Garam telah menjadi merk yang cukup terkenal di kalangan masyarakat.

Sedangkan merk Gudang Baru dan lukisan No. IDM000381985, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, IDM000528995, selanjutnya Gudang Baru Origin dan lukisan No. IDM000661355 dan IDM000661350 dan Gedung Baru No. IDM000528996 di kelas 34 memiliki kesamaan dengan Gudang Garam terkait nama ataupun

¹³ Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografi.

¹⁴ Tesis Hukum Pengertian Perlindungan Hukum Menurut para ahli, diakses <https://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> pada 13:23.

lukisan yang menempel di produk merka. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

“Hak atas merk adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Pemilik beserta pemegang Merk Gudang Garam telah terdaftar di 79 nomor pendaftaran barang dan jasa digolongan 34. Pada tahun 1979 merk beserta logo Gudang Garam sudah terdaftar di Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan, kemudian pada tanggal 16 Juli 1980 telah terdaftar pada Direktur Paten dan Hak Cipta. Gudang Garam juga terdaftar di beberapa negara sejak tahun 1989 terutama pada kelas 34 dengan jenis sigaret kretek diantaranya: Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Qatar, Taiwan, Korea Selatan, Paraguay, Jepang, Saudi Arabia, Eropa dan Chile. Diatas merupakan bukti nyata bahwa Gudang Garam telah sah secara hukum karena sudah terdaftar sejak 37 tahun yang lalu.

Pada pelafalan nama terlihat unsur yang cukup dominan pada merk Gudang Baru, Gudang Origin maupun Gedung Baru yang menyerupai merk Gudang Garam. Hal ini cukup beralasan karena Gudang Baru, Gudang Origin maupun Gedung Baru memakai nama demikian agar popularitas merka cepat dikenal masyarakat dengan mengikuti nama yang menyerupai Gudang Garam karena diawali dengan kata Gudang yang menjadi unsur paling dominan. Walaupun ada satu merk yang didaftarkan dengan merk Gedung Baru akan tetapi hampir menyerupai karena masih terdiri dari dua suku kata. Pada logo atau lukisan yang ditempel Tergugat I juga menyerupai logo merk Gudang Garam karena masih ada unsur baik dari segi warna maupun gambar didalamnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merk adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam 2D ataupun 3D yang berupa logo, gambar, nama, huruf kata, susunan warna, atau angka, hologram, suara, atau kombinasi dari dua atau lebih untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang pribadi atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Dalam hal ini Hakim menyatakan kepada tergugat II yaitu pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menolak seluruh pendaftaran Tergugat I dengan padanan kata Gudang Baru, Gudang Origin maupun Gedung Baru, jika tergugat II tetap mengabulkan permohonan maka pendaftaran tersebut batal demi hukum.

KESIMPULAN

Pasal 1 Ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merk Terkenal merupakan landasan perlindungan merk di Indonesia. kesadaran masyarakat, volume penjualan produk, peredaran di masyarakat, cakupan wilayah dan waktu, intensitas dan promosi merk, pendaftaran merk di negara lain, pengakuan merk oleh lembaga yang berwenang, dan nilai merk yang terkait dengan reputasi dan kualitas merupakan indikator merk terkenal barang. Fakta yang membuat gudang garam dikenal bisa dilihat dengan melihat bahwa gudang garam telah terdaftar di sejumlah negara

Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dan menyimpulkan kasus HAKi. Hakim mempertimbangkan bahwa Gudang Garam merupakan merk terkenal yang sudah berdiri sejak tahun 1958. Selanjutnya terkait pendaftaran nama merk dan lukisan dengan nama Gudang Baru, Gudang Origin dan Gedung Baru yang menyerupai merk terkenal yaitu Gudang Garam, memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menilak seluruh permohonannya dan apabila tetap dikabulkan maka akan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tindakan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Trini Diyani dan Agus Sardjono, *Analisis Sengketa Dagang Merk Terkenal Antara Tbl Licensing Llc Dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merk/2020/Pn.Niaga.Jkt.pst*, *Technology and Economics Law Journal*, Vol 1 Nomor 2, Maret 2022.
- Iin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2, Agustus 2018.
- Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk Terkenal
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO
- Putusan Pengadilan No 3/Pdt.Sus-HKI/Merk/2021/PN.Niaga.Sby
- http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual
- <https://tesishukum.com/pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>