

Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Merek Rokok Gudang Garam Melawan Gudang Baru

Fransisco Frisco Fernando¹ Rivat Maliqisyah Abbror² Shahrazad Elmaniz³
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: fransisco.205230214@stu.untar.ac.id¹ rivat.205230196@stu.untar.ac.id²
shahrazad.205230325@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada sengketa dugaan kemiripan merek rokok gudang garam dengan gudang baru, yang dimana sengketa ini dapat dimanfaatkan reputasi gudang garam yang sudah mapan oleh Gudang Baru. Tujuan utama penelitian ini yaitu menganalisis pelanggaran HKI terutama pada hak merek, yang dilakukan oleh bukan pemilik merek tersebut dan mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, yang melibatkan pertimbangan hukum, bukti, dan pelanggaran HKI. Hasil penelitian ini membahas tentang Mahkamah Agung yang memberi keputusan kepada sengketa Gudang Garam dan Gudang Baru dari berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lalu hal ini berfokus bahwa sengketa ini menunjukkan kemiripan merek, apa lagi jika bersengketa dengan hak kekayaan intelektual. Bukti serta pembuktian yang diberikan oleh Gudang garam adalah kunci atas putusan ini.

Kata Kunci: HKI, Merek, Mahkamah Agung

Abstract

This research focuses on the dispute over the alleged similarity of Gudang Garam's cigarette brand with the New Warehouse, where this dispute can be exploited by Gudang Baru's established reputation. The main purpose of this research is to analyze IPR violations, especially in trademark rights, which are carried out by non-owners of the trademark and examine the legal basis used by the Supreme Court. This study analyzes the Supreme Court's decision number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, which involves legal considerations, evidence, and IPR violations. The results of this study discuss the Supreme Court's decision on the Gudang Garam and Gudang Baru dispute from various legal aspects, including provisions in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Then it focuses that this dispute shows the similarity of the brand, what more if it is a dispute with intellectual property rights. The evidence and proof provided by Gudang Garam is the key to this decision.

Keywords: HKI, Trademark, Mahkamah Agung



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sengketa merek dagang merupakan salah satu isu hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama dalam sektor industri yang berkembang pesat seperti industri tembakau. Industri ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan melibatkan berbagai merek yang bersaing secara ketat untuk mendapatkan pengakuan dan pangsa pasar. Merek dagang, sebagai salah satu aspek penting dalam identitas produk, memegang peranan dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Di Indonesia, merek dagang telah diatur secara hukum yang di mana peraturan itu sangat ketat serta memiliki tujuan melindungi hak eksklusif pemilik merek serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kasus sengketa khususnya di Indonesia yang telah menjadi sorotan dalam akhir-akhir ini adalah sengketa antara Gudang Garam dan Gudang Baru.

Gudang Garam, adalah salah satu perusahaan ternama di Indonesia sebagai penghasil rokok terbesar di Indonesia, telah mengukuhkan mereknya sebagai simbol kualitas dan kepercayaan konsumen. Dengan sejarah panjang dalam industri rokok sejak didirikan pada tahun 1958, Gudang Garam telah berhasil membangun merek yang kuat dan dikenal luas baik di dalam negeri maupun internasional¹. Namun, di tengah kesuksesan yang telah dicapai oleh merek rokok ternama di Indonesia, muncul persaingan yang dapat dinyatakan sebagai persaingan yang tidak sehat dalam lingkungan berbisnis dengan pelanggaran berupa pelanggaran hak merek. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggar berupaya mendirikan produk dengan merek yang memiliki kemiripan fonetik dan visual yaitu "Gudang Baru". Secara tidak langsung pihak lain mencoba memanfaatkan nama besar Gudang Garam dengan cara mendirikan produk yang serupa bernama Gudang Baru. Perselisihan ini kemudian berujung pada sengketa hukum yang menuntut penyelesaian melalui jalur yuridis.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Undang-undang ini mengatur serta memberikan hak istimewa kepada pemilik merek untuk menjalankan aktivitas perdagangannya dengan menggunakan mereknya serta melindungi merek dari tindakan pembajakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga². Pelanggaran terhadap hak eksklusif ini bisa berbentuk penggunaan nama atau logo yang serupa sehingga dapat menyesatkan konsumen mengenai asal produk. Pada kasus Gudang Garam melawan Gudang Baru, inti permasalahan terletak pada dugaan adanya kemiripan nama yang bisa menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, serta memanfaatkan reputasi Gudang Garam yang sudah mapan. Pentingnya perlindungan merek bukan hanya menyangkut hak individu atau korporasi, tetapi juga menyangkut kepentingan konsumen secara luas. Konsumen perlu dilindungi dari produk-produk yang tidak autentik yang berusaha mengecoh dengan memanfaatkan merek terkenal. Di sisi lain, pemilik merek juga harus diberikan jaminan bahwa investasi mereka dalam membangun merek dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, sengketa merek yang telah terjadi antara Gudang Garam dan Gudang Baru memunculkan dua kepentingan utama: perlindungan terhadap hak intelektual pemilik merek, serta perlindungan terhadap konsumen dari kebingungan yang dapat merugikan mereka³.

Kasus ini juga menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam hukum Indonesia. Ada dua jalur utama yang dapat ditempuh, yaitu penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan dan penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Meskipun pengadilan sering menjadi pilihan utama dalam sengketa merek, mekanisme alternatif seperti mediasi dapat menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien⁴. Namun, efektivitas dari masing-masing mekanisme penyelesaian ini masih menjadi perdebatan, tergantung pada kompleksitas kasus serta kepentingan yang terlibat. Dalam sengketa Gudang Garam melawan Gudang Baru, keputusan yang diambil oleh pengadilan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya berdampak bagi kedua pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan panduan bagi pelaku usaha lainnya dalam kegiatan bisnis yang sehat, serta memiliki etika, dan menaati peraturan hukum yang berlaku⁶. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis secara yuridis dengan metode apa sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru ditangani, serta dampaknya terhadap penegakan hukum merek di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih

¹ "Putusan Mahkamah Agung No. 123/Pdt.Sus-HKI/2019: Kasus Pelanggaran Merek Gudang Garam dan Gudang Baru", Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses 21 September 2024

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1).

³ Kontrakhukum.com.

⁴ Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor

⁵ PK/Pid.Sus/2015).

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

mendalam tentang penyelesaian sengketa merek dan tantangan yang dihadapi dengan usaha untuk melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sengketa merek antara Gudang Garam Dan Gudang Baru dapat diartikan sebagai pelanggaran HIK?
2. Bagaimanakah Pengadilan Negeri mengambil putusan dalam sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik jurnal ini yaitu sengketa gudang garam dan gudang baru. Sumber data utama yang diperoleh yaitu sekunder antara lain yaitu, peraturan perundang-Undangan yaitu, UU nomor 20 tahun 2016, serta buku dan jurnal yang berhubungan dengan hukum merek dan sengketa merek, Dan putusan pengadilan yang telah tersedia di internet yang bersifat berkekuatan hukum tetap dalam sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik dokumentatif yang dimana teknik ini digunakan untuk pengumpulan data yang meliputi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan peradilan. Lalu yang terakhir analisis data dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data lalu dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang peraturan hukum yang relevan dengan sengketa merek gudang garam dan gudang baru.

Tujuan Penelitian

Dilakukan penelitian bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Peraturan Hukum, Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peraturan hukum yang relevan dengan sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru.
2. Menganalisis Putusan Peradilan, Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa merek tersebut.
3. Mengembangkan Solusi Hukum, Tujuan terakhir adalah untuk mengembangkan solusi hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa merek yang serupa di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah sengketa merek antara Gudang Garam Dan Gudang Baru dapat diartikan sebagai pelanggaran HIK?

Sengketa merek antara PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Gudang Baru merupakan contoh penting dari pelanggaran hak kekayaan intelektual (HIK) di Indonesia. Kasus ini berfokus pada kemiripan nama merek yang dapat menyesatkan konsumen dan memanfaatkan reputasi Gudang Garam yang sudah mapan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016: Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

2. Pasal 3 UU Merek: Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut

Analisis Kasus

1. Gugatan Gudang Garam: Pada tahun 2013, GGRM mengajukan gugatan terhadap PT Jaya Makmur sebagai pemilik merek Gudang Baru di Pengadilan Niaga Surabaya. GGRM mengklaim bahwa merek Gudang Baru memiliki persamaan dengan merek Gudang Garam, baik dari segi nama maupun desain.
2. Putusan Pengadilan Negeri: Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian gugatan GGRM dan memutuskan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut. Pengadilan memerintahkan pencoretan pendaftaran merek Gudang Baru.
3. Kasasi Mahkamah Agung: Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014, hakim memutuskan bahwa meskipun terdapat kemiripan, merek Gudang Baru tidak melanggar HIK karena perbedaan signifikan dalam desain dan penyajian produk yang membuat konsumen tidak bingung.

Pembahasan

Kemiripan nama merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap HIK berdasarkan beberapa alasan:

1. Persamaan Unsur Pokok: Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek, kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur menonjol antara dua merek dapat menimbulkan kesan adanya persamaan. Dalam hal ini, kemiripan nama dan desain antara Gudang Garam dan Gudang Baru dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.⁷
2. Itikad Tidak Baik: GGRM juga mengklaim bahwa PT Jaya Makmur memiliki etika tidak baik dalam menjalankan bisnis yaitu mendaftarkan merek Gudang Baru dengan tujuan untuk mengikuti ketenaran Gudang Garam yang telah dikenal luas di pasar.
3. Dampak terhadap Konsumen: Kemiripan ini berpotensi merugikan konsumen karena dapat menyebabkan mereka salah memilih produk. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk menjaga kejelasan identitas produk di pasar.⁸

Bagaimanakah Pengadilan Negeri mengambil putusan dalam sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru?

Sengketa merek antara PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Gudang Baru dimulai ketika GGRM menggugat Gudang Baru pada 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Surabaya. GGRM mengklaim bahwa merek Gudang Baru memiliki persamaan yang signifikan dengan merek Gudang Garam, yang dapat menyesatkan konsumen dan merugikan reputasi perusahaan.

Proses Pengadilan

1. Pendaftaran Gugatan: GGRM mengajukan gugatan dengan menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan kemiripan antara merek mereka dan merek Gudang Baru. Dalam petitumnya, GGRM meminta agar pengadilan mengabulkan gugatan mereka sepenuhnya, menyatakan bahwa merek Gudang Garam adalah merek terkenal, dan memerintahkan pencabutan pendaftaran merek Gudang Baru.

⁷ Restina Putri Abrianti, Budi Hermono, S.H.,M.H, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sushki/2014 Tentang Persamaan Merek Dagang Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru. Surabaya, Hal. 3

⁸ Ibid.

2. Pertimbangan Hakim: Dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hakim juga mempertimbangkan dampak dari kemiripan nama merek terhadap konsumen dan pasar⁹.

Putusan Pengadilan Negeri

1. Putusan Awal: Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan GGRM. Hakim menyatakan bahwa terdapat persamaan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Pengadilan memutuskan untuk mencabut pendaftaran merek Gudang Baru.
2. Dampak Putusan: Dengan putusan tersebut, GGRM menjadi satu-satunya pemegang hak eksklusif atas merek Gudang Garam di Indonesia. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi GGRM terhadap pelanggaran merek di masa depan¹⁰.

Kasus Lanjutan

Setelah putusan di tingkat pengadilan negeri, pihak Gudang Baru mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa pendaftaran merek Gudang Baru tidak memenuhi syarat itikad baik dalam pendaftaran merek¹¹.

KESIMPULAN

Kasus konflik tentang merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru merupakan contoh penting dalam peristiwa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. Gudang Garam, yang dikenal sebagai salah satu merek rokok terkemuka, mengajukan gugatan terhadap Gudang Baru, yang dituduh telah melakukan "passing off" dengan menggunakan nama dan elemen desain yang mirip, yang dapat membingungkan konsumen dan merugikan reputasi merek Gudang Garam. Gudang Garam, sebagai perusahaan terbesar di Indonesia penghasil rokok, telah mengukuhkan mereknya sebagai simbol kualitas dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, sengketa merek seperti yang terjadi antara Gudang Garam dan Gudang Baru memunculkan dua kepentingan utama: perlindungan terhadap hak intelektual pemilik merek, serta perlindungan terhadap konsumen dari kebingungan yang dapat merugikan mereka. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan preseden untuk penyelesaian sengketa merek di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal harus terus diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan pelaku bisnis untuk menghargai hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, kasus ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga integritas merek dalam persaingan bisnis yang sehat. Dalam sengketa Gudang Garam melawan Gudang Baru, keputusan yang diambil oleh pengadilan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis secara yuridis bagaimana sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru ditangani, serta dampaknya terhadap penegakan hukum merek di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penyelesaian penelitian ini kami mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, dan rahmat-nya telah diberikan kelancaran sehingga dapat terselesaikan

⁹ Kontrakhukum.com.

¹⁰ Casavera, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek."

¹¹ Muhammad Dhafin, Hendro Saptono, Mas'ut, Implikasi Hukum Ketidapatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan Ma Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Garam, Vol 12, No 4, 2023.

penelitian jurnal ini sebaik-baiknya dari awal hingga akhir dan berterima kasih juga untuk para anggota atas kerjasamanya, besar harapan kami penulis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Harahap, M. Yahya, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.
- Lindsey, Tim, dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni.
- Maulana, Insan Budi, 1999, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.
- Roisah, Kholis, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Malang: Setara Press.
- Saidin, OK, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Saidin, OK, 2010, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Cet 7, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sutedi, Adrian, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, dan Riswandi, Budi Agus, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).
- Usman, Rachmadi, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung : Alumni.