

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Samantha Maria Yohen

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: Samanthamaria2710@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir atau muncul karena kemampuan intelektual manusia. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik pribadi dengan milik orang lain. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi Pustaka. Lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia ini ada 3 (tiga) macam yaitu Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase.

Kata Kunci: Perlindungan, Merek, Sengketa



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

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual muncul dari adanya kemampuan Intelektual manusia. Adanya Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam Bahasa Inggris juga dikenal dengan *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang lahir atau muncul karena kemampuan intelektual manusia. Sri Redjeki Hartono menyampaikan, bahwa Hak Milik Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak Kekayaan Intelektual ini hak yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang, dan jika ada pihak yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Dibutuhkannya perlindungan ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan Penemu, Pencipta, Pemilik atau Pemegang, dan Pemakai yang menggunakan HKI (Soetijarto, 2000:14). Apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud ialah melakukan pendaftaran HKI sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hukum Kekayaan Intelektual pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak atas Kekayaan Industri:
 - a. Hak Paten (*Patent*);
 - b. Hak Merek (*Trademark*);
 - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Dalam Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam Perdagangan di Indonesia ini memiliki suatu hubungan yang erat dengan adanya merek. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "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." Menurut Harsono Adisumarto, S.H, MPA, menerangkan bahwa Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik pribadi dengan milik orang lain, seperti pada kepemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah kepunyaan orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek memakai inisial dari nama pemilik itu sendiri sebagai tanda pembedaan. Merek dapat tergolong berbeda apabila tidak mempunyai unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa yang seragam. Prinsip-prinsip hukum merek yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 pada dasarnya diambil dari prinsip-prinsip Konvensi Paris tahun 1958 dan konvensi tersebut telah terjadi perubahan pada tahun 1967 dan terakhir pada tahun 1979 (Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Merek tahun 1992).

Seiring dengan berjalannya waktu, Hak Merek ini menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan bisnis di dalam berbagai bidang. Ketika ingin menjalankan bisnis baik dimanapun itu, Merek diperlukan sebagai tanda kepemilikan, bagi pemilik yang ingin mendaftarkan mereknya maka pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada kenyataannya Pemilik yang sudah mendaftarkan mereknya di DJKI ini orang lain pun masih bisa meniru apalagi merek itu belum didaftarkan, sehingga munculnya berbagai persamaan dalam hal logo antara satu merek dan lainnya. Jika dicermati lebih dalam terdapat berbagai kasus sengketa hak merek, mulai dari adanya persamaan logo, gambar, model, dan sebagainya. Kasus yang akan dianalisa adalah terkait Putusan Kasasi No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Kasus ini terjadi antara H. Ali Khosen, SE selaku pemilik Gudang baru dan PT. Gudang Garam, H. Ali Khosen selaku pemilik dari Gudang baru ini diduga mengcopy merek dari Gudang garam mulai dari logo, lukisan yang berbentuk gudang, tata letak dan font tulisan pada produk Gudang Baru yang di ilhami oleh merek Gudang Garam terdaftar lebih dahulu di Indonesia. Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana Perlindungan terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Bagaimana Penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap hak merek?

METODE PENELITIAN

Sebagai bagian dari proses penelitian, maka dilakukanlah Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative (doctrinal), metode penelitian normative adalah metode penelitian hukum yang bahannya terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur yang dipelajari untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan penelitian jurnal ini adalah Bahan Penelitian Primer dan Sekunder.

1. **Bahan Hukum Primer.** Bahan hukum primer adalah setiap aturan yang secara resmi dibuat atau diundangkan oleh lembaga dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang. Bahan primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan. Kajian hukum utama yang digunakan dalam dokumen ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Asas-asas Perdata dan Undang-Undang Lainnya.
2. **Bahan Hukum Sekunder.** Bahan hukum sekunder yaitu kajian hukum yang menunjang atau menjelaskan dari bahan hukum primer, berupa teks berisi ilmu hukum seperti artikel, jurnal, buku dan sejenis lainnya yang diperoleh dari media elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Merek

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, "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." Merek telah menjadi faktor krusial dalam kesuksesan perdagangan di Indonesia. Merek ini adalah bentuk karya intelektual seseorang yang pada hakikatnya dilindungi oleh Undang-undang Merek di Indonesia. Merek bertujuan sebagai pembeda dalam suatu produk barang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Menurut Suteti, Andrian (2009:98) Perlindungan Merek adalah suatu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hak Merek merupakan hak pribadi (*subjectief recht*) yang bersifat khusus (*exclusive right*), negara memberikan hak khusus ini kepada pemiliknya untuk memakai merek tersebut. Pendaftaran merek ini bersifat wajib (*compulsory*) sehingga dapat diakui dan dilindungi oleh negara, jika tidak mendaftar maka merek tersebut tidak akan diakui oleh negara.

Perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Pemegang merek dengan pemilik lain yang mendaftarkan merek secara bersama-sama dengan merek yang serupa akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh jalur hukum preventif agar pemilik merek yang sah diberikan perlindungan. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan yang mengacu pada aksi yang sifatnya mencegah suatu sengketa. Tujuan dari perlindungan preventif ini untuk memberikan Batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek dagang dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini berpusat terhadap perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang, pengawasan penggunaan merek dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa Merek adalah tanda kepemilikan. Maka, apabila pemilik ingin dilindungi oleh negara terkait dengan Mereknya haruslah mendaftarkan merek

nya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, barulah merek itu terdaftar. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari pasal ini berarti menjelaskan makna bahwa hak merek ini dihasilkan dari hasil pemikiran manusia yang semua orang tidak bisa melahirkan mereknya sendiri. Hak atas merek dibagi menjadi Merek Dagang dan Merek Jasa, "Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh beberapa orang dengan bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya."

Indonesia menganut sistem pendaftaran pertama merek yang disebut juga dengan sistem konstitusi atau sistem *first to file*. Artinya, pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek terlebih dahululah yang akan diberikan dan menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Perlindungan merek pada negara yang menerapkan system *first to file* baru dapat diberikan jika merek tersebut sudah diajukan pendaftarannya dan telah terdaftar pada kantor merek dan dikatakan sebagai pemilik merek yang sah. Penggunaan prinsip *first to file* ini dianggap dapat lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang mereknya dan pihak lain dilarang untuk meniru terhadap merek yang telah terdaftar. Dalam prinsip *first to file* ini memiliki berbagai keuntungan seperti: (1) Merek yang sudah terdaftar memiliki bukti yang valid yaitu sertifikat dari Direktorat Jenderal HKI, (2) Diakui sebagai pemilik merek yang sah, (3) Sebelum dikeluarkannya sertifikat para pihak pendaftar merek akan langsung mendapat perlindungan, (4) Jika terjadi sengketa maka merek yang sudah terdaftar akan mudah dalam pembuktian. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa, diaturlah dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek, yaitu:

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memakai Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti dan/atau penghentian semua perilaku yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Sebagian besar pelaku usaha menyadari pentingnya pemakaian merek sebagai tanda pembedaan produk yang dimiliki oleh para kompetitor, walaupun dalam kenyataannya tidak semua pihak mengetahui tentang pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang melindungi merek terkenal (*well known mark*), menyebutkan bahwa apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maka permohonan merek tersebut akan ditolak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 84, telah diatur bahwa apabila terjadi pendomplengan merek dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan,

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian apabila terjadi sengketa terhadap hak atas merek

Pendomplengan merek yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik dan tidak mempunyai tanggungjawab terhadap merek yang dilanggarnya, pastilah akan memunculkan kerugian bagi pengusaha pemegang merek tersebut. Pihak yang merasa dirugikan ini pastilah akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi (Muhammad Djumhana, 1997 : 93). Penyelesaian segala macam sengketa merek yang ada di Indonesia dapat diselesaikan melalui Lembaga sengketa yang telah tersedia. Menurut aturan hukum yang berlaku Lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia ini ada 3 (tiga) macam yaitu Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase.

Pengadilan

Pengadilan disusun dengan dasar hukum Pasal 24 UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 49 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehubungan dengan ini berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan badan peradilan, (1) Peradilan Umum kewenangan mereka adalah mengadili perkara perdata dan perkara pidana umum. (2) Peradilan Militer mengurus perkara pidana khusus yang pelakunya berstatus anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). (3) Peradilan Agama berwewenang untuk menangani perkara perdata khususnya sengketa di bidang Perdata Islam. (4) Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa tata usaha negara. Badan yang memiliki hak untuk menangani sengketa merek adalah Peradilan Umum. Pada tahun 1999 negara mempunyai pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang mengadili kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan mengadili sengketa merek.

Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbiter atau wasit, untuk menyelesaikan sengketa ke Lembaga arbitrase wajib berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan sengketa nya tidak dapat diajukan ke pihak ke pengadilan karena sudah memilih arbitrase untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan intervensi dari pengadilan hanya ketika putusan arbitrase dilaksanakan eksekusi. Putusan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat kedua pihak dan tidak ada banding atau kasasi. Objek sengketa yang diselesaikan lewat arbitrase ini hanya sengketa yang ada di lingkup perdagangan, maka pelanggaran hak merek ini adalah sengketa yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase. Kelebihan dalam Lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat karena tidak memiliki upaya banding,

kasasi dan peninjauan Kembali, namun kekurangan dari Lembaga ini biaya termasuk mahal, dan jika putusan nya tidak dilakukan secara sukarela maka harus dilakukan dengan adanya intervensi dari pengadilan negeri.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dasar hukum dari Lembaga APS ini diatur dalam Bab II Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Menurut Supramono, Lembaga ini menyarankan agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri, yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan. Adanya Lembaga APS ini sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang sejak awal pihaknya memang berniat untuk menyelesaikan sengketa dengan tidak melalui jalur pengadilan agar perdamaian para pihak dapat tercapai. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui APS ini dapat memakai bantuan mediator atau ahli dalam bidang objek sengketa.

Analisis Kasus Sengketa Hak atas Merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru (No.162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Salah satu produk yang digemari oleh konsumen di Indonesia adalah rokok. Merek rokok yang telah menguasai pangsa pasar Indonesia adalah Perusahaan rokok PT. Gudang Garam, TBK dengan pangsa pasar sebesar 20,7%. Pada tahun 1979, logo dan merek Tjap Gudang garam telah terdaftar dalam direktorat jendral hukum dan perundang-undangan, direktur paten dan hak cipta pada tanggal 16 Juli 1980 dengan masuk kategori barang kelas 34. Pada tahun 2005, muncul rokok dengan merek Gudang Baru yang mendaftarkan mereknya di Direkrorat Jenderal HKI pada 21 Maret 2005, munculnya produk ini mengakibatkan keberatan pada PT. Gudang Garam, TBK dengan Gudang Baru karena merek dan lukisan Gudang Baru ini mempunyai kesamaan dengan Gudang Garam. Persamaan pada kedua rokok ini dapat dilihat dari lukisan yang berbentuk Gudang, tata letak dan font tulisan yang di dompleng oleh Gudang Baru sehingga PT. Gudang Garam menilai bahwa Gudang Baru tidak memiliki itikad baik dengan berniat untuk menjatuhkan popularitas dari merek terkenal yaitu Gudang Garam.

Sengketa ini berawal dari tidak terimanya PT. Gudang Garam dengan gambar merek Gudang Baru yang memiliki unsur persamaan dengan merek Gudang Garam, maka Perusahaan rokok PT. Gudang Garam mengajukan gugatan pembatalan merek kepada pemilik Gudang Baru yaitu Ali Khosin, SE di Pengadilan Niaga Surabaya pada 29 Mei 2013. PT. Gudang Garam sangat tidak terima dengan terdaftarnya merek Gudang Baru dengan alasan bahwa merek Gudang Baru dan lukisan yang terdaftar dalam nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 mempunyai persamaan dengan merek Gudang Garam, dan termasuk dalam satu kelas yang sama dengan merek Gudang Garam yaitu kelas 34 berupa tembakau. Terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan terdaftarnya di beberapa negara yaitu Singapura, Jepang, Malaysia, Argentina, dll sejak tahun 1989. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Alhasil, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PNNIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 sengketa pembatalan merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dimenangkan oleh penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk.

Pemilik dari Gudang Baru, Ali Khosin SE bersama dengan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada 24 September 2013. Ali Khosin merasa keberatan karena mengenai judex facti yang keliru dalam mengaplikasikan ketentuan pasal 69 ayat (1) UU Merek yaitu kurang cermat memeriksa perkara baik tentang penerapan hukum maupun fakta kejadian di persidangan. Menurut hukum, judes facti belum

pernah memutus perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) UU Merek dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusan di pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, namun *judex facti* tidak cukup memberi pertimbangan bukti. Merek Gudang Baru dengan Gudang Garam memiliki perbedaan yang kuat. Daya pembeda dari kedua rokok ini dilihat dari gaya penulisan, bunyi, bentuk huruf, warna. Pada 22 April 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon Ali Khosin atas termohon PT Gudang Garam TBK dan sengketa tersebut dimenangkan oleh pemilik Gudang Baru, H. Ali Khosin SE sehingga hakim dari Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini menyatakan bahwa hak merek telah dilindungi apabila sudah didaftarkan dalam Dirjen HKI. Adanya Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir atau muncul karena kemampuan intelektual manusia. *First to file principal* adalah pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek terlebih dahululah yang akan diberikan dan menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut dan prinsip ini dianggap dapat memberikan kepastian hukum. Dalam menyelesaikan sengketa atas hak merek dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pengadilan. Kasus antara Gudang Garam dan Gudang baru yaitu Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang persamaan merek, antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru yang dimenangkan oleh Ali Khosin selaku pemilik Gudang Garam dengan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) bahwa tidak ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek gudang baru serta tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek gudang garam. Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 04/HKIMEREK/2013/PN-NIAGA.SBY, serta menggabulkan gugatan dari Ali Khosin. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek diperlukan adanya kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang ada, aparat pemeriksa merek, aparat penegak hukum, masyarakat luas, serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek bagi produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Gita Dewi, S.H., M.H. 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek
Dwi Seno Wijanarko., et.al, Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Gatot Supramono, S.H. 1996. Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Hery Firmansyah, S.H., M.HUM., MPA. Perlindungan Hukum Terhadap Merek
I Gede Mahendra Juliana Adiputra, et.al, Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek
Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geoografis