

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.¹

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya hukum di Indonesia merek sudah menjadi simbol yang sudah menyatu di dalam kehidupan bermasyarakat, Pada saat kita berada di tempat dimanapun, kita akan menemukan suatu produk dan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tempat pelayanan/jasa yang sudah memiliki merek khusus dari suatu perusahaan. Mulai dari makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai, peralatan yang digunakan sampai mode transportasi yang akan digunakan, jadi semakin ketat persaingan usaha diantara sesama perusahaan yang memiliki produk atau tempat pelayanan/jasa yang sejenis. Setiap aktivitas perdagangan barang atau jasa adalah suatu bentuk usaha yang wajib mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.²

Perlindungan hak merek pada negara-negara di dunia bersumber dari *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs) yaitu

*(Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. such sign , in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that sign be visually perceptible).*³

Definisi merek yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun demikian, ketentuan itu tidak membatasi atau menutup perlindungan merek untuk tanda dalam

² Agung Indriyanto dan Iri Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

³ Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs.

bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut sepanjang memiliki daya pembeda.⁴

Selain perlindungan hak merek pada negara-negara di dunia diatur dalam Perjanjian TRIPs, peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku di Indonesia berkaitan dengan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah suatu lembaga yang tersedia di Negara Republik Indonesia yang merupakan suatu tempat untuk pendaftaran suatu merek yang akan didaftarkan. Suatu proses pendaftaran merek harus melalui beberapa tahapan sebelum dapat didaftarkan, seperti pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, dan menunggu hasil pengumuman. Permohonan merek harus melalui pemeriksaan substantif untuk menentukan apakah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, kesamaan dalam kelas, atau kesamaan secara keseluruhan dengan merek yang diajukan untuk barang atau jasa yang sama oleh pihak lain. DJKI akan menolak permohonan merek jika merek terdaftar tersebut memiliki persamaan yang mendasar dengan merek pihak lain atau identik dengan merek pihak tersebut secara keseluruhan.⁵

Hak pada suatu merek adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan oleh manusia yang meliputi (karya, sastra dan seni) sedangkan di dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan adalah (akal dan cipta). Merek dagang yang telah didaftarkan pada DJKI maka akan mendapat perlindungan selama 10 (sepuluh)

⁴ D. Gervis, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 2nd edition, (London: Sweet & Maxell, 2003), hlm.167.

⁵ Mengacu pada penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

tahun dari Negara Indonesia.⁶ Negara tidak akan memberikan perlindungan terhadap merek yang belum terdaftar. Resikonya, pihak lain dapat menggunakan merek tersebut. Sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar yang diberikan oleh negara akan memiliki hak untuk menggunakan merek itu sendiri atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakan dalam waktu sepuluh tahun.⁷

Setiap tanda, atau kombinasi tanda apapun, yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain, harus dapat dijadikan suatu merek.⁸ Tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, nama belakang, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek dari pihak lain yang sejenis.

Pada awalnya merek hanya berfungsi untuk menunjukkan asal dari suatu barang kepada konsumen sehingga pemilik merek dapat membuat strategi terhadap kompetitor yang menggunakan merek yang menyerupai sehingga menimbulkan kebingungan kepada konsumen mengenai asal barang. Pada saat ini merek telah

⁶ Satino, Sulastri, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Yupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis 5, no.1 (Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018), hlm. 161.

⁷ Dionisius Purwo Sudarsono, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran Hak Merek*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 6 Tahun 2022, hlm.1390.

⁸ [Http://www.wipo.int/trademarks/en/](http://www.wipo.int/trademarks/en/), diakses 10 Nov 2022. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa beberapa perjanjian internasional terkait dengan merek yang diadministrasikan oleh WIPO seperti Konvensi Paris, *Trademark Law Treaty (TLT)* dan *Singapore Treaty on the Law of Trademark (STLT)* tidak mencantumkan definisi merek secara rinci.

mengalami perluasan fungsi. Sebagai contoh, di dalam dunia periklanan modern ini merek merupakan alat komunikasi kepada masyarakat.⁹

Fungsi pembeda pada suatu produk sejalan dengan fungsi identifikasi asal produk, akan tetapi fungsi ini lebih di khususkan kepada perspektif konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat membedakan produk satu dengan produk lainnya. Sebagai contoh jika seseorang sedang pergi ke mini market untuk mencari rokok, maka orang tersebut akan bertanya merek seperti “Gudang Garam Mild”, “Gudang Garam Signature”, “Gudang Garam Filter” dan sebagainya untuk membedakan antara satu dengan lainnya.¹⁰

Merek bisa menjadi insentif untuk menjaga suatu kualitas produk secara konsisten, karena merek bertindak sebagai jaminan kepada konsumen. Seorang konsumen akan melihat produk dengan merek tertentu, maka konsumen akan meyakini bahwa produk tersebut telah diproduksi oleh produsen yang sama dan oleh karena itu akan mendapatkan kualitas yang sama. Jaminan untuk kualitas tersebut tentu tidak bersifat mutlak. Jika produsen menurunkan kualitasnya, maka konsekuensi dan resiko yang harus diterima berupa hilangnya (berkurangnya) konsumen. Meskipun merek tidak menyediakan segala bentuk jaminan hukum dari segi kualitas, namun produsen dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya agar diminati oleh masyarakat.

⁹ Terence Prime, *European Intellectual Property Law*, (Farnham: Ashgate Publishing Company, 2000), hlm. 76.

¹⁰ Menurut doktrin Jerman, prinsip ini mensyaratkan hubungan antara bisnis dan merek harus dijaga dan dipelihara. Aktual bisnis dan produk harus ada untuk merek yang didaftarkan. K.H. Fezer, *Markenrecht*, (München : Verlag C.H. Besk, 2001), hlm. 173.

Goodwill dan fungsi promosi akan menjadi jelas ketika merek dilihat dari perspektif produsen. Bagi produsen, merek bukan hanya menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen, tetapi juga dapat membangun *goodwill* dan memungkinkan untuk menciptakan suatu tambahan agar produknya laku di kalangan masyarakat. *Goodwill* merupakan aset yang tidak kelihatan yang terdiri dari nama baik produk dan kualitas untuk kepuasan konsumen. *Goodwill* dapat dilihat dari kepuasan pelanggan dan keinginan calon konsumen untuk membeli produk dengan merek tersebut. Oleh sebab itu, merek menjadi salah satu sarana dari iktikad baik produsen. *Goodwill* juga mengikat konsumen dengan produk dan mempengaruhi posisi produk tersebut di kalangan masyarakat.¹¹

Dalam teori hukum merek ada tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek dikenal dengan dasar penolakan absolut. Jika suatu tanda memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut berarti tanda itu secara alamiah tidak dapat berfungsi sebagai merek. Tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek biasanya tanda yang tidak memiliki daya pembeda, tanda yang hanya menjelaskan karakteristik suatu produk, tanda yang menyesatkan, atau tanda yang menjadi milik umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penolakan dengan dasar absolut dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan substantif baik secara *ex-officio* oleh DJKI atau karena adanya keberatan dari pihak ketiga.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

¹¹ Robert G.Bone, *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, Boston University Law Riview, (Vol. 86:547, 2006), hlm. 554.

¹² Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan konsumen tentang kualitas, asal produk, ukuran, jenis, ukuran, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.¹³

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan akan ditolak jika merek yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Sedangkan di dalam ketentuan UU Merek yang baru, disebutkan bahwa selain karena memiliki persamaan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain, permohonan juga dapat ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain. Walau terlihat baru, pada praktiknya penolakan karena memiliki persamaan dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, telah diterapkan dalam hal dan usulan penolakan sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berlaku.

Pada dasarnya penolakan suatu merek dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni persamaan pada pokoknya dan kesamaan pada keseluruhannya. Merek dapat dinilai mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya apabila memiliki persamaan dalam hal bentuk, kombinasi, komposisi, bunyi, unsur, ucapan atau penampilan dengan merek pihak lain.¹⁴

¹³ Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No.2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998.

Apabila pemohon merek mengajukan permohonan pendaftaran mereknya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka permohonan merek tersebut diputus didaftar sehingga Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut, memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut, dan melarang pihak lain menggunakan mereknya tersebut.

Oleh sebab itu, sesuai dengan sistem hukum merek yang dianut Indonesia yaitu *first to file* maka siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, dialah yang berhak atas merek tersebut. Pihak lain tidak dibolehkan mendaftarkan suatu merek dengan nama yang sama. Dengan suatu merek, perusahaan yang memproduksi barang akan mudah dikenal masyarakat. Apabila merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, akan menaikkan reputasi merek produk tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran misalnya pembajakan atau peniruan merek terkenal yang dirugikan adalah pemilik merek pertama yang sah.¹⁵

Konsumen sering kali mengaitkan kualitas suatu barang pada suatu merek tertentu, karena merek yang digunakan sebagai tanda untuk membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan lain di dalam pasar. Fungsi merek tidak hanya digunakan sebagai pembeda dalam sebuah produk, namun merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk

¹⁵ Humaedi Abdurahman, *Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu*, AKTUALITA, Vol. 3 No. 1 2020, hlm. 430

merek-merek yang sudah terkenal atau sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Namun, merek yang sudah dikenal dikalangan para konsumen dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan ada pelaku usaha melakukan pemalsuan produk bermerek agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.¹⁶

Apabila suatu merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai asset atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya. Akan tetapi di lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk "membajak" atau menirunya. Banyaknya penggunaan merek terkenal oleh beberapa pengusaha domestik atau lokal tidak lepas kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa. Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa.¹⁷

Fakta yang menjelaskan suatu merek yang sudah terkenal (*famous mark*) telah dijelaskan pada Pasal 21 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "Bahwa Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan". Untuk membuat suatu merek itu terkenal diperlukan yang namanya promosi besar-besaran, seorang pemilik merek juga melakukan penanaman modal di beberapa negara di

¹⁶ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

¹⁷ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60.

dunia dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika faktor-faktor tersebut diatas tidak cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat memerintahkan suatu organisasi independen agar melaksanakan penyelidikan dan survei guna menarik kesimpulan tentang popularitas merek sebagai dasar ketidaksetujuan.¹⁸

Merek dagang yang terkenal mempunyai daya pesona dan reputasi yang baik dan di setiap produk di bawah payung merek terkenal akan menciptakan suatu kualitas yang baik, kuantitas pandangan konsumen dalam memilih produk. Merek dagang yang memiliki reputasi yang baik juga sering digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan merek dagang terkenal. Pemalsuan suatu merek dilakukan kepada produk yang sejenis atau berbeda dan pemalsuan merek dalam produk yang serupa dapat dengan mudah ditemukan pada kata merek yang terdaftar di DJKI yang secara visual berbeda dengan merek yang tercetak di dalam produk perdagangan. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi pandangan konsumen terkait kualitas produk pada merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan dikenal oleh konsumen di market pada wilayah yang sama¹⁹.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dengan cara persaingan tidak sehat (*unfair competition*) yaitu memasarkan barang dengan merek dagang yang sudah terdaftar dari perusahaan lain untuk jenis produk yang sejenis, khususnya dengan merek dagang yang sudah memiliki kualitas yang baik dan

¹⁸ Prakoso, Djoko Prakoso, *Hukum Merek Dan Paten Di Indonesia*, (Semarang: Dahara Priz, 2013), hlm. 75.

¹⁹ G>H>C>Bodenhausens, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Prperty*, 1969, hlm. 93 yang dimuat dalam *International Trademark Association, Polucy and Advocacy-Topic Portal Famous Marks/Well-known Marks*, hlm. 7.

sudah dikenal di kalangan masyarakat dan banyak juga barang yang beredar di masyarakat adalah barang palsu dari suatu merek yang sudah terkenal.²⁰

Permasalahan pelanggaran dan perlindungan merek terkenal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Misalnya di Swedia (kasus Friskis och Svettis, 1991), Jerman (kasus Bally vs Ball, 1991), Perancis (kasus Ungaro, 1991 atau Rochas, 1991), Inggris (Elderflower Champagne, 1993) dan Jepang (kasus Loreley, 1991). Akan tetapi masalah terkenal di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena pemilik merek terkenal yang sebenarnya justru digugat oleh pihak lokal, misalnya dalam kasus Piere Cardin dan Levi's.²¹ Selain itu, ada juga sengketa merek terkenal dimana pemilik merek terkenal yang dimiliki oleh pihak Indonesia menggugat pihak Indonesia, misalnya kasus Gudang Garam dengan Gudang Baru.

Dalam tesis ini, penulis membahas kasus sengketa mengenai pembatalan merek dagang antara “Gudang Garam” melawan “Gudang Baru”. Dimana pemilik PT GUDANG GARAM TBK yang beralamat di Jalan Semampir II/1 Kediri memiliki merek dagang Gudang Garam+ Lukisan yang terdaftar pertama kali tahun 1979 dengan No. IDM000344493 (dengan No Sebelumnya No. 506186, 273583, dan 147724,) IDM000344489 (sebelumnya No. 506190, 273579, dan 147543) didalam kelas 34 (Sigaret Kretek) sebagai penggugat dan pemilik merek “Gudang Baru” atas nama H. Ali Khosin yang beralamat Jalan Probolinggo No. 162, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Malang yang terdaftar pertama kali pada tahun 2013

²⁰ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 71.

²¹ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hlm. 97

(Tiga Puluh Empat Tahun setelah penggugat) dengan No IDM GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan No. IDM000528996 di Indonesia di Kelas 34.

Dalam hal ini PT. Gudang Garam Tbk menggugat pembatalan merek Merek GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN+ Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU +Lukisan No. IDM000528996 pada kelas 34 milik H. Ali Khosin selaku Tergugat, dimana PT Gudang Garam Tbk mempunyai merek Gudang Garam yang memproduksi dan memperdagangkan jenis barang berupa rokok seperti halnya dengan H. Ali Khosin mempunyai merek Gudang Baru yang memproduksi dan memperdagangkan jenis barang berupa rokok sehingga PT Gudang Garam Tbk mengalami kerugian dengan terdaftarnya merek Gudang Baru milik H. Ali Khosin dikarenakan merek Gudang Baru milik H. Ali Khosin mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik PT Gudang Garam Tbk.

Pengaturan penyelesaian sengketa merek diatur, dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila perundingan terhenti karena para pihak yang bersengketa tidak sepakat dan masing-masing pihak bersikukuh dengan keyakinannya, maka pihak ketiga akan diminta untuk menyelesaikan sengketa

tersebut. Umumnya pihak yang merasa haknya telah dilanggar menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di Pengadilan Niaga tetapi juga dapat diselesaikan dengan menempuh arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak yang berselisih dapat memilih lembaga penyelesaian sebagai berikut:

1. Arbitrase, Upaya arbitrase yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa merek bersumber dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang sengketa niaga, dan mengenai hak-hak yang berasal dari undang-undang, sepenuhnya dipahami oleh para pihak yang berselisih. pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Penyelesaian melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara-cara yang tersedia di luar pengadilan atau dengan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Ada 2 model penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui arbitrase oleh para pihak, yaitu:

- a. Arbitrase Ad Hoc, Dalam arbitrase ad hoc, para pihak dapat menentukan sendiri metode pemilihan arbiter, konteks kerja prosedur arbitrase, dan staf administrasi arbitrase karena metode pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa pengawasan atau pemeriksaan institusional. Arbitrase memiliki jangka waktu sampai sengketa diputuskan. Dalam prakteknya, arbitrase memiliki kesulitan tersendiri, seperti dalam

bernegosiasi, menetapkan prosedur arbitrase, dan merancang prosedur pemilihan arbiter yang disepakati para pihak.

- b. Arbitrase Kelembagaan, Arbitrase kelembagaan dibentuk oleh suatu organisasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersumber dari perjanjian. Arbitrase kelembagaan bersifat permanen, artinya selalu berdiri meskipun tidak ada perselisihan atau perselisihan telah diselesaikan, mengurangi kesulitan yang ditimbulkan dalam lembaga arbitrase ad hoc.

2. Gugatan di Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Pihak lain yang tidak berhak menggunakan merek yang mempunyai esensi sama atau seluruhnya untuk produk atau jasa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terdaftar atau mendaftarkan merek. Gugatan yang diajukan dapat berupa tuntutan ganti rugi atau penghentian segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.
- b. Gugatan juga dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan ke Pengadilan Niaga.
- c. Selama masih dalam pemeriksaan, pemilik merek atau penerima lisensi dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pendistribusian, atau perdagangan produk atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.
- d. Produk yang menggunakan merek tanpa hak harus diserahkan oleh tergugat; hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai

barang tersebut dilakukan setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis berinisiatif dalam penelitian ini mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DENGAN GUDANG BARU (Studi Kasus Mahkamah Agung Perkara Nomor : 427 K/PDT.SUS-HKI/2022 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Perkara Nomor : 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2021/PN.NIAGA.SBY)”, yang menjadi pembeda atau ciri penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan metode studi kasus untuk menemukan jawaban atau hal yang lebih mendalam tentang kasus sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka terdapat hal-hal yang akan Penulis bahas dalam karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek Gudang Garam dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru?
2. Bagaimana akibat hukum dari penyelesaian sengketa merek Gudang Garam melawan Gudang Baru?

²² Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, *Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong)*, Volume 6(2), Oktober 2022, (Jambi: Wajah Hukum, 2022), hlm. 227-228.

C. Tujuan Penelitian

Berangkat pada masalah-masalah yang sudah dijabarkan oleh Penulis pada Perumusan Masalah, maka berikut adalah tujuan penelitian yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap merek Gudang Garam dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penyelesaian sengketa merek Gudang Garam melawan Gudang Baru.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian kasus sengketa merek, penelitian ini dapat membantu di dalam pendidikan ilmu hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang bermanfaat. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan informasi tentang:

- a. Memperkuat teori dan konsep hukum di bidang merek dan perlindungan merek terdaftar.
- b. Menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari penyelesaian sengketa merek Gudang Garam melawan Gudang Baru.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada pemangku kepentingan dalam bidang hukum merek, terutama memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dalam bidang Kekayaan Intelektual khususnya, baik masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan terkait dengan pentingnya perlindungan merek terdaftar dan akibat hukum dalam penyelesaian suatu sengketa merek, sehingga pemilik merek dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat melindungi hak-hak merek mereka dengan cara yang sesuai secara hukum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Perlindungan tentang Merek sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan terkait kasus sengketa merek Gudang Garam Vs Gudang Baru dalam studi kasus sengketa merek. Teori tersebut dapat mendukung dan menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk menjelaskan bahwa Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Satjipto Rahardjo**²³, “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2009), hlm.7

Menurut **Jimly Asshiddieqie**²⁴, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut teori perlindungan hukum **Satjipto Rahardjo**²⁵, perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum yang berkenaan dengan subjek hukum. Kemudian, **Satjipto Rahardjo** juga menjelaskan bahwa memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut **Fitzgerald**²⁶ teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

²⁴ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Pengakan_Hukum.pdf diakses pada 30 Desember 2022

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, cet.kelima*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Loc.Cit*, hlm. 54.

Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap merek menunjukkan beberapa hal. Pertama, Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Kedua, Perlindungan Represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek.²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu :²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak, karena perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum ini pada umumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis agar lebih mengikat dan menimbulkan sanksi yang harus dijatuhkan kepada yang melanggarnya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan suatu perlindungan hukum yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan. Bentuk konkrit dari perlindungan ini adalah

²⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm. 37.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). hlm. 1-2

penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Niaga dan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

3. Teori Perlindungan Tentang Merek

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif 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 menggunakannya”.

Dari teori-teori yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas “*suum cuique tribuere*”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptannya tersebut dengan bantuan negara.²⁹

Apabila terjadi sengketa merek berdasarkan persamaan pada pokoknya, maka pemilik merek yang terdaftar di awal berhak mendapat perlindungan dan keadilan menurut teori keadilan dan perlindungan. Hal ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar di awal tidak merasa dirugikan dengan merek yang baru didaftar, karena merek yang mirip belum teruji dari kualitas barangnya dan akan berdampak kepada turunnya kualitas produk dimasyarakat yang menggunakan

²⁹ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaat Bagi Lembaga LITBANG*, 2016. Dilihat pada <https://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/29910379-Hak-kekayaan-intelektual-dan-manfaatnya-bagi-lembaga-litbang-disusun-oleh.html> diakses pada 11 November 2022.

merek yang serupa yang menyebabkan kerugian nama dan finansial pada pemilik merek yang terdaftar diawal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan proposal tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud, tidak diperlukan istilah penelitian hukum normatif karena “Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *recht onderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum.³⁰

Lebih lanjut, kegunaan dari metode penelitian hukum normatif adalah:³¹

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
- d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
- g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 55-56.

³¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* cet. II, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), hlm 140.

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³²Bahan hukum primer tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi yang salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan dengan merujuk pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 427 K/PDT.SUS-HKI/2022 Jo 4/PDT.SUS.HKI/MERK/2021/PN.NIAGA.SBY yaitu sengketa antara Gudang Baru dengan Gudang Garam yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, putusan pengadilan, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

4. Metode Analisis data

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 6*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12

Dalam menganalisis data peneliti menghubungkan setiap bahan-bahan hukum yang didapat, kemudian juga di hubungkan dengan teori-teori yang berkaitan. Yang nantinya disajikan dalam penulisan yang sistematis, untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari sebuah rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Didalam penelitian ini pada pembahasan tentang contoh kasus diatas secara keseluruhan dalam penelitian ini, perlu ditetapkan sistematika dalam kerangka dan pedoman penulisan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang mengantarkan secara keseluruhan mengenai penelitian ini. Bab ini merupakan gambaran secara umum yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG MEREK PADA UMUMNYA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai kajian tentang merek dimana akan dibahas tentang Tinjauan Hukum tentang Merek dimana Penulis akan membahas Definisi tentang Merek, Fungsi dari Merek dan Hak Eksklusif tentang Merek.

BAB III : PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar di Indonesia dimana Penulis akan membahas terkait Prinsip perlindungan hukum merek dan sistem perlindungan merek. Untuk melindungi hak atas merek, pemilik merek terdaftar dapat melakukan upaya hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab perumusan masalah terkait perlindungan hukum terhadap merek Gudang Garam dalam kasus sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru. Selain itu, penulis juga akan membahas terkait akibat hukum dari penyelesaian sengketa merek Gudang Garam melawan Gudang Baru.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menandai akhir dari seluruh penulisan, mengandung kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah, serta beberapa saran sebagai masukan dari penulis.