

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam Melindungi Merek Terkenal

Nabilla Rahmadina Hariyanti¹, Hariyo Sulistiyantoro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, nabillaxx12@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Trademark registration is currently registered through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) website. During the registration process, trademarks are carefully checked to ensure that the trademark registration does not violate Indonesian trademark regulations (in this case, Republic of Indonesia Act No. 20 of 2016). Even though there are already rules that cover regulations regarding brands, there are still the brand is registered at Pangkalan DJKI which violates the brand regulations. In this case, the Gudang Baru brand which is similar to the Gudang Garam brand can be registered at Pangkalan DJKI. The point of this investigate is to look at the legitimate assurance is for well-known brands, particularly in case Number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby. This investigate employments observational juridical investigate with graphic expository information investigation strategies and a subjective approach. The inquire about comes about found that there was a need of supervision and meticulousness on the portion of DJKI in screening trademark enrollments. It is proven by the findings of this research that even though there has been a previous decision regarding the similarity of the brand in Gudang Baru, the brand can be re-registered and a brand certificate issued by DJKI. However, in the end, in case Number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, Gudang Garam obtained repressive legal protection after filing a lawsuit against Gudang Baru and after a long time the Gudang Baru brand was officially canceled and proven to be no longer valid. is on the market today

Keywords	DJKI; Gudang Garam; Trademark; Legal Protection
Cite This Paper	Hariyanti, N. R., & Sulistiyantoro, H. (2024). Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam Melindungi Merek Terkenal. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-15 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Nabilla Rahmadina, nabillaxx12@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Hak yang muncul dari hasil pikiran intelektual manusia yang memperoleh sebuah proses atau produk yang nantinya bermanfaat bagi manusia merupakan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual terdiri dari 2 golongan, yakni hak kekayaan industry dan hak cipta. Hak cipta meliputi hak eksklusif untuk pencipta atau penerima hak guna memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya. Sedangkan, hak kekayaan intelektual yang tergolong pada kekayaan industry, tersusun menjadi atas 5 macam yakni: Paten, Desain

Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.¹ Satu diantara hak kekayaan industri ialah merek. Bersumber Buchari Alma (2007), merek ialah suatu simbol atau tanda yang menyampaikan identitas sebuah produk/jasa tertentu dan bisa berbentuk gambar, kata-kata, ataupun gabungan keduanya. Merek lahir dari hasil karya masyarakat.² Peran merek dagang ialah guna mempertahankan persaingan usaha yang sehat, melindungi barang/jasa dari persaingan, dan menjaga berbagai barang/jasa dengan tampilan yang sama atau serupa, sehingga penting bagi perdagangan bebas. Suatu produk sangat memerlukan merek, lantaran tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga bisa berguna untuk konsumen, produsen, perantara, serta khalayak umum. Manfaat merek untuk pelanggan diantaranya memberi informasi berkualitas, mempermudah pemilihan, serta memberikan jaminan mutu.³

Definisi merek menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis, yakni setiap simbol/tanda yang bisa dipaparkan secara grafis berbentuk logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, dengan orang perseorangan atau lembaga hukum, susunan warna pada dua atau tiga dimensi, berupa hologram, suara, ataupun gabungan dua atau lebih elemen tersebut, guna membedakan produk/jasa yang dihasilkan pada aktivitas penjualan produk/jasa.⁴ Merek saat ini dapat menambah nilai terhadap suatu produk. Akibatnya banyak sekali yang melakukan pengimitasian atau pemboncengan terhadap suatu merek. Pemboncengan atau passing off merupakan tindakan yang dijalankan oleh individu ataupun suatu golongan individu yang berfokus pada persaingan bisnis tidak sehat. Passing off pada HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merujuk pada tindakan ketika seorang pelaku usaha dengan tidak sah memperlihatkan bahwa barang atau jasanya adalah milik pelaku usaha lain. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi reputasi atau *goodwill* bisnis.⁵

Masalah pelanggaran HKI ialah masalah yang akan terjadi terus dan terus berkembang seiring kemajuan sektor ilmu pengetahuan. Sengketa merek ialah masalah merek yang seringkali dialami di Indonesia. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus sengketa merek yang baru-baru ini menarik perhatian dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama di Pengadilan Niaga Surabaya. Kasus ini mempertemukan salah satu merek terkenal yaitu Gudang Garam dengan Gudang Baru. Pada perkara sengketa merek, Gudang Garam membuat permohonan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dengan H. Ali Khosin, pemilik merek Gudang Baru, sebagai tergugat dan turut tergugat, sebagai penggugat. Kemenkumham Cq. Dirjen HKI Cq. Dirjen Merek tentang Pendaftaran Merek "Gudang Baru" milik terdakwa yang mengandung pertanda unsur niatan jahat. Yang menjadikan merek Gudang Baru merupakan pemohon yang tidak beriktikad baik adalah karena Gudang Baru membuat kemasan rokok yang mengecoh konsumen akibat nama merek beserta persamaan jenis font, kata dominan, warna bungkus, hingga penempatan elemen-elemen pada bungkus rokok Gudang Baru tersebut. Juga ditambah pada saat berjalannya peridangan, pihak dari Gudang Baru malah mengganti nama menjadi Gudang Baru "Origin", yang mana hal tersebut tidak berpengaruh pada citra mereknya karena kata dominan pada merek Gudang Baru merupakan "Gudang". Sehingga hal tersebut

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Dunia Bisnis. April 26, 2021, <https://fh.unair.ac.id/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis>.

² Buchari Alma. (2014). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta. Hal. 205.

³ Bilson Simamora. (2001). Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 62.

⁴ Rizki Dhian Pramurti dan Kholis Roisah. (2018). Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. Notarius. 11(1). Hal. 131

⁵ ONC Lawyers, A Discussion on the Common Law Tort of Passing Off. September 1, 2012, https://www.onc.hk/en_US/publication/a-discussion-on-the-common-law-tort-of-passing-off

menyesatkan konsumen karena berfikir bahwa Gudang Baru merupakan produk dari Gudang Garam.

Merek Gudang Garam ialah kategori merek ternama apabila melihat Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali MA RI No.119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Dalam putusan tersebut, putusannya memaparkan bahwasanya merek Gudang Garam merupakan merek ternama. Pun Gudang Garam telah mendaftarkan merek perusahaan mereka dari tahun 1979 dalam kategori sigaret. Sedangkan, merek Gudang Baru sendiri baru terdaftar pada tahun 2013, yaitu 34 tahun sejak merek Gudang Garam didaftarkan. Merek Gudang Baru pun berkecimpung di dunia rokok, sehingga merek yang didaftarkan masuk ke dalam kategori sigaret pula. Gudang Baru dalam menjalankan usahanya menggunakan bentuk *packaging* yang menyerupai dengan Gudang Garam.

Dalam peraturan merek di Indonesia, yaitu pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No.20/2016 Perihal Merek & Indikasi Geografis, menjelaskan bahwasanya bilamana suatu brand yang mempunyai kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan brand ternama milik orang lain bagi produk/jasa serupa maka permohonannya ditolak. Sesuai dengan isi pasal tersebut, seharusnya merek Gudang Baru tidak boleh terdaftar, karena telah meniru atau memplagiat merek terkenal Gudang Garam dari segi persamaan jenis font, kata dominan, warna bungkus, hingga penempatan elemen-elemen pada bungkus rokok Gudang Baru. Seperti apa yang ditentukan dalam Paris Convention, apabila terdapat kesamaan pada keseluruhan maupun pokok antara brand lain dan bisa menimbulkan kekacauan atau kekeliruan untuk publik, merek yang menimbulkan kekeliruan dan/atau kekacauan tersebut harus dinyatakan batal.⁶ Ditambah, kesamaan yang mengecohkan masyarakat ini bisa mungkin salah mengenali identitas pada kejadian adanya resiko bahwanya publik akan percaya bahwa produk yang berkaitan (dalam hal ini rokok Gudang Baru) ini berasal dari perusahaan yang terkait (dalam hal ini rokok Gudang Garam), padahal bukan. Hal ini menimbulkan kebingungan secara tidak langsung (*indirect confusion*).⁷ Masalah inilah yang menjadi urgensi guna mengkaji keberlanjutan mengenai bagaimana bisa suatu brand dapat terdaftar meskipun terdapat persamaan dengan brand ternama yang tercatat lebih dulu dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh merek terdahulu. Mengingat, urgensi perlindungan hukum bagi merek terkenal cukup besar akibat dampak yang ditimbulkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran merek ini, karena mendapatkan kebebasan berupa dapat terdafftarnya merek Gudang Baru tersebut, sehingga produknya terjual bebas dimana-mana. Dengan harapan mengenai terselesaikannya artikel ilmiah ini dapat memberi jawaban bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh Gudang Garam guna mencapai kepastian hukum.

METODE

Artikel ilmiah ini disusun dengan jenis metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau studi lapangan yakni obyek ini membahas perihal gejala, fenomena, serta kejadian yang dialami publik, lembaga, ataupun negara yang sifatnya tidak non-pustaka, dengan cara mengamati peristiwa yang ada pada khlayak umum.⁸ Riset berikut memakai fakta-fakta perihal tingkah laku manusia, baik tindakan verbal yang diperoleh dari interview ataupun tindakan aktual yang diperoleh dari observasi langsung. Studi empiris membantu mengkaji akibat tindakan manusia sebaaimana arsip dan peninggalan fisik.⁹

⁶ Sudargo Gautama. (1994). Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 21.

⁷ Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 232.

⁸ Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hal. 124.

⁹ Achmad, Yulianto & Fajar, Mukti. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 280.

Penggunaan metode studi empiris dipakai guna memahami implementasi hukum negara pada kondisi berikut UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis mengenai peristiwa pada permasalahan di atas. Sumber data yang dipakai pada penulisan berikut diantaranya ialah sumber data primer dan sekunder dengan metode penghimpunan data melalui wawancara serta studi kepustakaan atau dokumen. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang bersifat analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Merek Gudang Baru Dapat Terdaftar Beserta Akibat Hukumnya

Merek pada dasarnya ialah simbol pengenal sebagai pembeda hak milik.¹⁰ Maka dari itu, suatu brand tidak diperbolehkan serupa dengan brand lainnya, karena bisa membuat orang-orang terkecoh. Sehingga, sebuah brand juga harus mempunyai daya pembeda dengan brand lain sejenis. Pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis memaparkan bahwasanya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara elektronik ataupun non-elektronik kepada Menteri oleh pemohon atau kuasanya. Dewasa ini, pendaftaran brand di Indonesia dijalankan secara online serta terintegritas melalui website DJKI. Awalnya sebelum pandemi terjadi, pendaftaran merek dilakukan lewat Kantor Wilayah Kemenkumham berdasarkan wilayah calon pemegang merek. Namun, setelah itu pendaftaran merek hanya melalui website saja, tidak perlu ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berikut merupakan proses pendaftaran merek melalui website DJKI berdasarkan wawancara dengan Petugas Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Bapak Didik, pada 12 Februari 2024.

Tahap pertama yang dilakukan oleh pemohon pendaftaran merek atau kuasanya adalah melakukan permohonan dengan cara mendaftarkan akun/registrasi akun pada website Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon atau kuasanya melakukan registrasi dengan memasukkan nama lengkap, alamat pemohon dan kewarganegaraan. Setelah pemohon melangkapi dokumen-dokumen di atas, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan formalitas. Pemeriksaan dilakukan selama 15 (lima belas) hari. Dalam hal dokumen-dokumen lengkap, maka tahap selanjutnya adalah pengumuman yang waktunya adalah 2 (dua) bulan. Apabila dokumen yang dikirimkan tidak lengkap, maka pemohon diberikan waktu untuk melengkapinya.

Setelah tahap pengumuman, akan dilakukan pemeriksaan substantive. Perbedaanannya dengan pemeriksaan formalitas adalah bahwa pemeriksaan formalitas hanyalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pemeriksaan kelengkapan syarat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan pemeriksaan substantive adalah pemeriksaan lebih dalam yang dijalankan oleh pemeriksa pada pengajuan pendaftaran brand, dalam tahapan inilah kita dapat mengetahui apakah permohonan merek tersebut dapat disetujui. Pemeriksaan substantive ini dilakukan selambat-lambatnya 150 hari. Bilamana pemohon sudah melalui skrining substantive dan terbukti layak untuk terdaftar sebagai merek, maka pemeriksa kemudian akan mendaftarkan brand tersebut dan memberitahu pemohon atau agennya perihal pendaftaran brand tersebut. Sertifikat merek dagang kemudian akan diterbitkan. Bilamana pemeriksa menetapkan bahwasanya nilai tersebut gagal dalam ujian substantif, pemohon nilai bisa mengajukan tanggapan pada waktu 30 hari semenjak pemberitahuan penolakan permohonan.

Dalam hal kasus yang penulis angkat, mengenai mengapa merek Gudang Baru ini bisa terdaftar dan terbit sertifikat mereknya, penulis melakukan wawancara dengan salah satu

¹⁰ Harsono Adisumarto. (1989). Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal. 44.

Analisis Hukum Kantor Wilayah bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yaitu Bapak Ridsyal Rizki. Berdasarkan keterangan Bapak Ridsyal, ketika suatu merek dapat terdaftar, maka merek tersebut telah berhasil melewati berbagai tahapan seperti bagan di atas. Juga yang terpenting telah melewati proses pemeriksaan substantive dan terbukti berhasil lolos pada tahap tersebut.

Pemeriksaan substantive di sini bersifat krusial. Mengapa? Karena pada tahap inilah merek dari suatu barang akan dicek secara menyeluruh, hal ini dilakukan dengan menggunakan pengetahuan pemeriksa. Pada tahap inilah merek dapat dinyatakan diterima atau ditolak. Dasar dari pemeriksaan tersebut yang dijalankan oleh pemeriksa adalah UU No.20/2016. Pemeriksa di sini berperan penting untuk memeriksa suatu merek ini menyalahi aturan atau tidak. Aturan dalam hal ini adalah ketika suatu brand terdapat kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan brand terdaftar milik orang lain yang dimohonkan lebih dulu atau dengan brand terkenal. Juga pemeriksa memiliki tugas untuk memeriksa apakah suatu merek tersebut menyerupai nama lembaga hukum atau foto milik pihak lain atau singkatan nama atau menyerupai nama dengan tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Bila ditelaah menurut pemeriksa, permohonan merek Gudang Baru merupakan merek yang eligible atau layak untuk terdaftar karena merupakan merek baru yang tidak mempunyai kesamaan dengan brand lain atau brand ternama yang lain seperti Gudang Garam. Juga, menurut Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur memaparkan bahwasanya Gudang Garam bukanlah termasuk merek terkenal. Berdasarkan keterangan, merek terkenal tidak hanya dilihat dari terdaptarnya merek tersebut di sejumlah negara, namun juga harus dicermati apakah merek Gudang Garam ini telah dipahami oleh khalayak umum dan apakah merek Gudang Garam ini untuk penggunaan, peredaran, promosi, dan investasi sudah menyeluruh atau belum. Kembali lagi kepada alasan mengapa merek Gudang Baru dapat terdaftar. Hal tersebut karena tidak ditemukan tentang kesamaan pada pokoknya dengan brand lain yang lebih dulu terdaftar. Kata "Gudang Baru" ialah daya pembeda dengan brand yang lain, termasuk Gudang Garam. Tidak terdapat juga iktikad tidak baik dari pihak Gudang Baru pada saat melakukan pendaftaran merek, sehingga tidak dapat didiskualifikasi permohonan pendaftaran merek tersebut.

Akibat hukum yang ditimbulkan ketika suatu merek berhasil terdaftar antara lain adalah munculnya hak atas brand berupa hak eksklusif yang diberi negara pada pemilik brand yang mendaftarkan brand tersebut guna periode waktu 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pemilik merek yang terdaftar tersebut dapat memakai sendiri brand tersebut atau memberi izin pada pihak lainnya guna memakainya. Pada kondisi berikut, brand Gudang Baru berarti dapat menggunakan mereknya tersebut untuk memperjualbelikan barang berupa rokok kepada kalangan masyarakat secara bebas karena berdasarkan keterangan di atas, pemegang hak atas merek berhak untuk mendapatkan izin untuk menggunakan mereknya secara bebas, termasuk berhak untuk memperjualbelikan dengan atas nama merek Gudang Baru tersebut. Juga, pemegang hak atas merek Gudang Baru juga bebas memberi izin pada pihak lain untuk kepada agen-agen rokok untuk menjual rokok Gudang Baru dan dapat dipakai promosi produk dagangannya untuk memperluas dan mencari pasar.

Dengan penjelasan di atas, rokok Gudang Baru menjadi pengetahuan baru juga di kalangan masyarakat. Dengan munculnya merek Gudang Baru ke permukaan pasar rokok, masyarakat menjadi banyak yang mempertanyakan apakah Gudang Baru ini merupakan anak perusahaan dari Gudang Garam. Karena keidentikannya kedua merek tersebut di kebanyakan pemakai rokok pada kalangan masyarakat.

Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Gudang Garam

Perlindungan hukum tersusun dari perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang berlaku ketika sebelum

pelanggaran tersebut terjadi. Pada dasarnya, perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan yang tujuannya guna menjalankan pencegahan sebelum adanya pelanggaran.¹¹ Sementara, perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan hukum yang terjadi ketika sebuah sengketa atau pelanggaran tersebut telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diwujudkan pada kasus.¹²

Dalam hal yang penulis teliti, yaitu perihal perlindungan hukum untuk brand ternama, perlindungan hukum preventif dijalankan oleh instansi pemerintah yaitu DJKI di bawah naungan Kemenkumham. DJKI menjalankan perlindungan hukum dengan dasar regulasi terkait merek, yaitu UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi berikut tujuannya guna mencegah terjadinya pelanggaran merek. Perlindungan hukum preventif atas merek terkenal yang dilakukan DJKI sesuai dengan UU Merek adalah dengan cara melindungi merek terkenal yang terdaftar tersebut dari peniruan, penjiplakan, atau memalsu merek terkenal tersebut. Bentuk dari perlindungan tersebut adalah DJKI bisa menolak permohonan brand lain yang sekiranya mempunyai kesamaan dengan brand ternama yang sudah terdaftar sebelumnya.

Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 21 ayat (1) UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwasanya:

- (1) Bilamana merek-merek tersebut secara umum atau pada pokoknya serupa, maka permohonannya ditolak dengan:
 - a. Brand dagang terdaftar yang dimiliki atau didaftarkan sebelumnya oleh orang lain guna produk/jasa sejenis.
 - b. Brand dagang ternama milik pihak lainnya bagi produk/jasa sejenis.
 - c. Brand dagang ternama milik pihak lainnya bagi berbagai produk/jasa yang mencukupi syarat tertentu
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Perlu diketahui bahwasanya prinsip first-to-file juga berlaku untuk pendaftaran brand dagang di Indonesia. Artinya, pihak pertama yang membuat pengajuan merek akan mendapat prioritas pendaftaran dan diakui selaku pemilik brand yang sah. Sistem first-to-file ini memaparkan bahwasanya pihak yang kali pertama mendaftarkan merek ialah pemegang hak merek, dan juga sebagai sarana perlindungan preventif bagi pemegang hak merek. Indonesia menerapkan pendaftaran brand sesuai prinsip first-to-file, namun sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dan TRIPS (Organisasi Perdagangan Dunia), maka merek-merek ternama yang belum didaftarkan di Indonesia akan tetap dilindungi.¹³ Pendaftaran merek yang menganut system *first to file* juga mensyaratkan bahwa pendaftar merek harus beriktikad baik sesuai dengan regulasi merek yang berlaku, yaitu pada Pasal 21 ayat (3) UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem first to file, tidak menutup kemungkinan adanya merek lain yang jelas mempunyai kesamaan pada pokoknya sebagaimana brand terdahulu yang telah terdaftar lebih dulu tetap mendaftarkan mereknya dan berhasil terdaftar di DJKI seperti kasus yang penulis bahas pada skripsi ini. Merek Gudang Garam merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1979, sedangkan merek Gudang Baru yang terdaftar pada tahun 2016 serta terbukti memiliki persamaan sesuai dengan putusan No.04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby dengan Gudang Garam berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat terdaftar. Merek Gudang Baru terbukti dapat terdaftar meskipun

¹¹ Cholida Hanum. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga. Hal. 29.

¹² *Ibid*

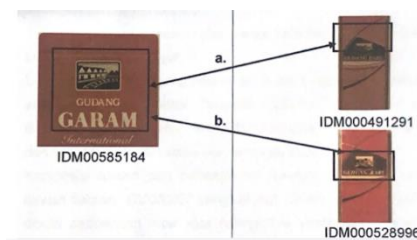
¹³ Rakhmita Desmayanti. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan. 6(1). Hal. 8.

telah terdapat putusan Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby yang menyatakan bahwa telah terbukti ditemukan ada kemiripannya yang membuat seakan-akan merek tersebut diproduksi pada pabrik yang sama (dalam hal ini Gudang Garam) padahal bukan.

Pada tahun 2016 merek Gudang Baru terdaftar kembali dengan tampilan yang sama persis seperti sebelumnya, hal ini menjadikan pendaftaran yang dilakukan pemilik merek Gudang Baru didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Dengan tampilan dan nama yang sama tersebut menjadi bukti lain atas iktikad tidak baik tersebut, karena merek Gudang Baru kembali meniru atau memplagiasi demi membonceng keterkenalan merek Gudang Garam. Artinya, dalam kasus yang penulis bahas ini, perlindungan hukum preventif belum dapat diwujudkan untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini dikarenakan tidak terlaksananya peraturan merek sesuai UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. Terbukti dengan adanya pendaftaran merek yang memplagiasi dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik yang akhirnya tetap diterima oleh pihak DJKI meskipun sudah terbukti bahwa merek tersebut menyalahi Pasal 21 UU No.20/2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan begitu, perlindungan hukum terakhir yang bisa didapatkan selanjutnya oleh pemegang brand ternama pada kasus No.4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby adalah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara represif berlaku pada saat pelanggaran telah terjadi, perlindungan ini tujuannya guna menuntaskan sengketa atau masalah yang muncul.¹⁴ Pada kasus Gudang Garam yang merasa dirugikan dalam peniruan yang dilakukan oleh Gudang baru ini, pada akhirnya melayangkan gugatannya ke Pengadilan Niaga Surabaya pada 21 April 2021 lalu.

Narasumber yang membantu penulis meneliti dalam kasus ini adalah Hakim Pengadilan Niaga, Bapak Erintuah Damanik, S. H., M. H. Berdasarkan keterangannya, dasar Gudang Garam melayangkan gugatan kembali pada Gudang Baru dan DJKI adalah karena terdapat persamaan dengan merek milik Gudang Garam. Juga mengingat bahwa merek Gudang Baru lah yang terdaftar terlebih dahulu atau pertama kali (first to file) di kelas 34 dengan jenis sigaret kretek, maka seharusnya permohonan merek lain yang menyerupai merek Gudang Garam, dalam hal ini merek Gudang Baru, seharusnya ditolak. Unsur-unsur menyerupai dalam hal ini adalah berupa persamaan visual seperti lukisan milik tergugat (Gudang Baru) dibuat semirip mungkin dengan merek Gudang Garam, yang mana pada gambar di bawah ini gambar merek Gudang Garam terdiri dari bangunan gudang + rel kereta api. Selain itu, komposisi tulisan dan etiket merek yang secara keseluruhan berwarna cokelat dengan font berwarna emas identic dengan merek Gudang Garam. Berikut merupakan gambarnya:



Sumber: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Juga, adanya persamaan visual lagi sebagaimana gambar berikut. Gambar berikut mempunyai persamaan komposisi tulisan, warna, font, dan penempatan kata 'Gudang' di atas kata 'Baru' yang membuatnya sama persis sehingga masyarakat umum yang tidak tahu bahwa mereka bukan dari produsen yang sama, dapat terkecoh atas banyaknya persamaan tersebut. Bentuk penulisan huruf G pada Gudang Garam dan B pada Gudang Baru gaya penulisannya juga terlihat sama persis seperti gambar di bawah ini:

¹⁴ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 205.



Sumber: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Pihak Gudang Garam dalam hal ini dirugikan atas persamaan ini. Karena berkat beredarnya merek Gudang Baru yang dibuat semirip mungkin dengan merek Gudang Garam ini di pasaran, membuat public mengira bahwa Gudang Baru ini merupakan bagian dari Gudang Garam, padahal bukan. Harga jual rokok Gudang Baru juga terbilang relative sangat lebih murah pada saat itu, yaitu Rp 14.000 per pack, dibanding rokok Gudang Garam yang seharga Rp 24.000 per pack. Sehingga, penikmat rokok lebih condong membeli Gudang Baru ketimbang Gudang Garam, karena rasanya yang mirip dengan Gudang Garam dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut yang menjadikan pihak Gudang Garam rugi, karena reputasi yang dibuat dengan susah payah oleh Gudang Garam dibonceng dan ditiru begitu saja oleh merek Gudang Baru. Hal tersebut diperkuat dengan putusan pengadilan atas gugatan Gudang Garam sebelumnya pada tahun 2013 lalu yang para hakimnya sepakat “apabila kedua rokok tersebut disejajarkan bisa menyebabkan kebingungan yang seakan-akan brand itu dari produsen serupa, hingga bisa dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya, dan terbukti nampak hal-hal tidak baik dengan membonceng ketenaran brand rokok milik penggugat (Gudang Garam) tersebut”.

Pada akhirnya, para hakim mengabulkan gugatan penggugat (Gudang Garam). Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby menyatakan bahwa merek Gudang Baru mengajukan permohonan merek nya dengan iktikad tidak baik. Hakim juga memerintah DJKI selaku tergugat untuk melakukan pembatalan merek Gudang Baru. Putusan ini pada akhirnya benar-benar dilakukan, karena terbukti rokok merek Gudang Baru sudah tidak beredar di pasaran. Sehingga, menurut pendapat penulis pada perkara sengketa merek Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby ini, perlindungan hukum represif berhasil dijalankan berupa pelaksanaan putusan tersebut oleh Gudang Baru dan DJKI.

Penulis berpendapat perlindungan represif ini berhasil juga karena terdapat perbedaan atas putusan kali ini dengan putusan tahun 2013 lalu. Yaitu dengan adanya amar putusan yang memerintahkan DJKI guna menolak seluruh pengajuan pendaftaran brand-brand berbasis kata Gudang Baru yang diajukan oleh tergugat, afiliasinya, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga lainnya yang mempunyai persamaan dengan brand terkenal Gudang Garam. Putusan tersebut pada praktiknya dilaksanakan, karena saat ini merek Gudang Baru sudah tidak ada dan telah berganti nama menjadi Gajah Baru. Namun sangat disayangkan meskipun perlindungan hukum secara represif tersebut bisa dikatakan berhasil, hanya nama dari Gudang Baru itu saja yang berubah, namun desain visualnya masih sama. Berikut merupakan gambar rokok Gajah Baru:



Sumber: <https://www.gudang-baru.com/brandkretek.html>

Beberapa penikmat rokok juga kerap berkata bahwa rasanya juga masih mirip dengan Gudang Garam. Menurut pendapat penulis, hal ini bisa menjadi celah untuk

menimbulkan sengketa merek di kemudia hari lagi. Sehingga menurut penulis, pengawasan oleh DJKI masih tergolong lemah karena merek yang masih menyerupai tersebut terus saja beredar luas ke pasaran hingga penulis menyelesaikan penelitian ini.

PENUTUP

Dalam tahap pendaftaran merek oleh DJKI terdapat pemeriksaan substantive guna memeriksa suatu brand ini terdapat kesamaan secara umum atau pada pokoknya dengan brand terdaftar milik orang lain yang dimohonkan terlebih dulu atau dengan brand ternama lainnya atau tidak. Dalam kasus ini, DJKI menyatakan bahwa tidak ditemukan kesamaan secara umum atau pada pokoknya diantara rokok Gudang Baru dengan Gudang Garam, sehingga brand tersebut dapat terdaftar kembali meskipun sudah terdapat putusan No.04/HKI.MEREK/2013/PN. Niaga Sby yang menyatakan bahwa Gudang Baru mempunyai persamaan dengan Gudang Garam. Hal ini menjadi bukti bahwa upaya perlindungan hukum represif tahun 2013 silam tidak dapat menjamin kepastian hukum. Akibat hukum dari terdaptarnya kembali merek Gudang Baru ini adalah terbitnya hak eksklusif yang diberi suatu negara pada pemilik brand guna periode waktu 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pemilik brand yang terdaftar dapat memakai sendiri brand nya atau memberi izin pada pihak lainnya untuk memakainya, termasuk hak ekonomi untuk bebas mengedarluaskan rokok Gudang Baru di pasaran.

Berdasarkan penelitian penulis, perlindungan hukum preventif terbukti tidak dilaksanakan oleh DJKI karena tidak berhasil melindungi merek Gudang Garam yang notaben nya merupakan pendaftar brand lebih dulu. Seharusnya pemegang merek terdahulu mendapatkan perlindungan dengan bentuk penolakan pada permohonan pendaftaran brand yang mempunyai kesamaan atau menyerupai brand terdahulu. Perlindungan represif dalam perkara Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby pada akhirnya berhasil dilaksanakan. Putusan yang mengabulkan gugatan pihak Gudang Garam berhasil dilaksanakan sesuai dengan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby. Terbukti dengan tidak lagi terdaptarnya merek dengan atas nama Gudang Baru.

Saran dari penulis, DJKI agar bisa meningkatkan kinerjanya dan memperketat pemeriksaan pendaftaran merek pada proses pemeriksaan substantive agar dapat tercapai perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan UU Merek. Pihak DJKI dalam menyetujui pendaftaran merek hendaknya lebih teliti lagi terkait dengan persamaan yang ada pada merek terdahulu dan lebih memahami isi putusan. Agar ke depannya tidak ada lagi merek dengan visual yang sama dengan merek sebelumnya yang dapat mengecohkan khalayak publik. Serta para pemilik bisnis supaya tidak meniru atau memplagiasi merek terkenal demi kepentingan pribadi untuk mempertahankan persaingan bisnis yang sehat dan memajukan industri kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2015). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin. (2004). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dirdjosisworo, S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Firmansyah, A. (2018). Pemasaran Produk dan Merek (Planning and Strategy. Pasuruan: Qiara Media

- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Gautama, S. (1994). *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Indriyanto, A. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Jened, R. (2000). *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya: Yuridika FH Unair
- Jened, R. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kansil, CST, (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Artikel Jurnal

- Rakhmita Desmayanti. (2018). *Tunjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6, No. 1
- Rizki Dhian Pramurti dan Kholis Roisah. (2018). *Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*, Notarius, Vol. 11 No. 1
- Satya Lejar Jaya, dkk. (2022). *Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal "Superman" Antara DC Comics Melawan PT Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)"*, Diponegoro Law Journal, Vol. 11, No. 2
- Siti Nurul Intan Sari D. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 2
- Yurida Zakky Umami. (2016). *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 9, No. 2

Website

- DJKI, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/plt-dirjen-kekayaan-intelektual-catatkan-karya-cipta-memperkuat-bukti-kepemilikan-hak-cipta>, (Diakses pada 6 November 2023 pukul 14.31 WIB)
- Gudang Garam, <https://www.gudanggaramtbk.com/tentang-kami/>, (Diakses pada 11 November 2023 05.41 WIB)
- Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Penghormatan atas Rasa, Karsa, dan Daya Cipta Manusia, <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58983/studium-generale-itb-hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-penghormatan-atas-rasa-karsa-dan-daya-cipta-manusia>, (Diakses pada 6 November 2023 pukul 18.20 WIB)
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-perbedaan-mendasar-hak-cipta--paten--desain-industri--dan-merek-lt640fa3a745793/>, (Diakses pada 8 November 2023 pukul 11.42 WIB)

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
https://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual, (Diakses pada 6 November 2023 pukul 18.34 WIB)
- Prasko, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>, (Diakses pada 12 November 2023 pukul 05.00 WIB)

