

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Merek yang Terdaftar Terhadap Tindakan *Passing Off*

Kasus pemboncengan reputasi (*passing off*) yang terjadi di Indonesia terbilang cukup banyak. Dirjen HKI menangani serangkaian kasus ini melalui mekanisme penanganan dalam pelanggaran merek. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI mempunyai ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan.

Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan; dan Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

##### 1. Dasar Hukum Perlindungan Merek

Pelindungan merek di Indonesia didasarkan pada ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

Konvensi Internasional terkait perlindungan merek: (DJKI, 2019:3)

- a. *TRIP's Agreement* (1994), diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;
- b. Konvensi Paris (1967), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997;

- c. *Trademark Law Treaty* (TLT), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;
- d. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan merek:

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Merek;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Komisi Banding Merek;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;

## 2. Bentuk Perlindungan Merek

Dalam pelaksanaanya merek meliputi 2 (dua) lingkup, yakni: (1) Merek Dagang; dan (2) Merek Jasa. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang maupun beberapa orang yang secara bersama-sama atau badan hukum, dengan maksud untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Merek Jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, dengan maksud untuk membedakan dengan jasa sejenis yang lain.

Selain 2 (dua) lingkup merek tersebut, UU Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik yang sama terkait dengan sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis yang lain.

Ketentuan mengenai penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan;
- b. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukan bagi pengembangan usaha. Syarat dan tata cara maupun mekanisme permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan, penerbitan sertifikat berlaku sama untuk merek kolektif. Demikian juga berlaku untuk permohonan yang diajukan setelah merek kolektif tersebut mendapatkan perlindungan seperti perbaikan sertifikat merek terdaftar, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek. (DJKI, 2019:7)

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan sendiri merek tersebut;
- b. Memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selain memiliki tujuan seperti yang dimaksud sebelumnya, melalui merek yang sudah terdaftar, dapat berfungsi: sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain; sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa lainnya; sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut; sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen.

Bentuk perlindungan merek di Indonesia didapatkan melalui adanya pendaftaran merek yang menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*). Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan.

Dalam Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Yang dimaksudkan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemohon adalah adanya niatan yang tidak baik oleh pemohon untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Terkait dengan pelanggaran hak merek, dalam ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan

Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun peramaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek Tersebut. Adapun, merek tersebut akan di tolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (DJKI, 2019:10)

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa merek yang memiliki unsur persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar akan tetapi dalam kenyataannya merek tersebut dapat diterima dan dikeluarkan sertifikat hak mereknya, tanpa adanya permasalahan dalam pelanggaran hak merek.

Hal ini dikarenakan, apabila kita mengacu pada ketentuan penolakan permohonan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pengecualian terhadap pelanggaran merek tersebut, apabila pendaftaran merek yang diajukan memiliki kesamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, apabila merk tersebut tidak termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sejenis (tidak sejenis), maka undang-undang tidak melarangnya, kecuali hal tersebut terjadi pada Merek Terkenal.

Sehingga dalam hal ini Merek Terkenal merupakan suatu parameter penting yang dapat digunakan untuk menentukan apakah dalam persamaan pada merek dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek atau tidak.

Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila: mempunyai fungsi pembeda; merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf,

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; bukan menjadi milik umum; dan tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Hak atas merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Terhadap merek yang sudah terdaftar maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemilik merek serta menimbulkan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen.

Melalui perlindungan merek ini, para pesaing bisnis tidak berhak memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra produk dari produk barang atau jasa tersebut. Jadi *passing off* mencegah pihak-pihak lain untuk menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain dan menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain.

Pendaftaran merek dalam hal ini ditujukan untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai kemudian terdapat orang lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan melalui pendaftaran merek, selain mencegah pelanggaran hak atas merek di kemudian hari dan juga merupakan syarat untuk menggugat merek lain yang sudah terdaftar apabila di anggap menyerupai atau terindikasi tindakan *passing off*.

Pendaftaran Merek merupakan langkah yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh hak dan perlindungan atas merek. Tanpa adanya pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa adanya pendaftaran merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya kemudian ditiru oleh orang lain.

Secara International Indonesia terikat Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 1883 di Paris, yang khusus diadakan untuk memberikan

perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) termasuk perlindungan terhadap tindakan *passing off*. Di dalam Konvensi Paris Union, merek-merek dagang dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh Negara anggota, baik *ex-officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli.

Prinsip lainnya dalam Konvensi Paris adalah prinsip *right of priority* (hak prioritas) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Paris (1967). Disebutkan bahwa seseorang yang mendaftarkan hak milik perindustriannya di dalam suatu Negara Anggota akan mendapat pengakuan juga di Negara-negara anggota lainnya. Hak prioritas ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran pertama kali diterima dinegara anggota. Hak prioritas adalah hak yang berlaku surut dalam perlindungan hak atas merek yang berlaku dalam wilayah negara-negara anggota termasuk Indonesia.

Selain Konvensi Paris terdapat juga perjanjian internasional yang menjadi kerangka dasar dari perlindungan hukum pada merek dagang terhadap tindakan *passing off*, salah satunya adalah *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods)*. Pada Pasal 16 *TRIPs Agreement* dijelaskan bahwa:

*“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”* user

Dijelaskan dalam pasal tersebut, pemilik merek dagang terdaftar harus memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan pemilik atas penggunaan (lisensi) dalam perdagangan barang atau jasa yang identik atau mirip dengan merek dagang terdaftar di mana penggunaan tersebut akan mengakibatkan potensi kebingungan. Pasal tersebut menjadi acuan untuk menetapkan alasan (*relative ground*) sebagai persyaratan materiil merek yang diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian berdasarkan pasal 44 *TRIPs Agreement*:

*“The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.”*

Dalam pengimplementasiannya, bentuk perlindungan merek dalam sudut pandang perdagangan internasional telah memiliki sistem pencegahan yang sudah diatur sebelumnya bagi setiap negara anggota yang meratifikasi perjanjian ini. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan salah satu pihak (dalam hal ini regulator terkait) untuk menghentikan dan mencegah masuknya jalur perdagangan atas barang impor yang berpotensi terdapat adanya pelanggaran Hak kekayaan intelektual, atau terkait dalam hal ini adalah adanya pelanggaran merek. Langkah ini merupakan tindakan pencegahan awal terhadap barang-barang yang diduga merupakan hasil produsen yang melakukan tindakan *passing off* atau pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal maupun merek terdaftar.

### 3. Hak dan Kewajiban Merek

Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Pemilik memiliki kewajiban untuk menggunakannya mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Bagi pemilik merek, merek ini dapat digunakan untuk membedakan produk berupa barang dan/atau jasa yang dimiliki terhadap para pesaingnya. Pemilik merek senantiasa untuk menjaga mutu barang ataupun jasa yang diperdagangkan dan meningkatkan inovasi produk baru. Sedangkan bagi konsumen, adanya eksklusifitas merek ini mampu digunakan untuk mencirikan dengan mudah antar produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai barang dan/atau jasa tersebut karena mutu produk lebih terjamin.

#### **B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Dirugikan Atas Itikad Tidak Baik dalam Tindakan *Passing Off***

Dalam rangka mengupayakan hak secara hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam adanya tindakan *passing off* atau pemboncengan reputasi ini, penulis mencoba menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan atas kerugian yang dialami oleh pemilik merek asli. Upaya yang pertama adalah permohonan gugatan yang dapat diajukan pada saat dimohonkan pendaftaran merek (melalui tahapan Pengumuman Berita Resmi Merek) dengan itikad tidak baik tersebut di DJKI. Kemudian upaya yang kedua adalah upaya gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik merek asli setelah diterbitkannya sertifikat merk atas merek palsu tersebut apabila dalam pemeriksaan substantif pada upaya pertama gagal atau belum terlaksana. Dua tahapan ini merupakan *core*

mekanisme penyelesaian daripada sengketa merek atas tindakan *passing off* yang akan dan/atau sudah terjadi.

#### **1. Penyelesaian melalui Permohonan Penolakan Merek melalui Keberatan pada Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM)**

Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak/pihak lain dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang sedang diumumkan tersebut dengan dikenai biaya. Dalam hal terdapat adanya keberatan, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan secara tertulis guna menjawab permohonan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan.

Pengajuan keberatan merek diajukan kepada DJKI secara tertulis. Kemudian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat keberatan akan dikirimkan kepada pemohon merek atau kuasanya. Pengajuan keberatan merek harus memiliki alasan yang cukup dan disertai dengan bukti bahwasanya merek yang didaftarkan tersebut merupakan merek yang seharusnya ditolak dan tidak dapat didaftarkan, terkait dengan kategori tersebut terdapat dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Setelah pemohon merek atau kuasanya menerima salinan atas surat keberatan yang telah dikirimkan, terhadap salinan atas surat keberatan tersebut dapat diajukan sanggahan secara tertulis kepada DJKI paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan. Dengan adanya keberatan merek dan adanya sanggahan yang tersebut, selanjutnya DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif, yang dimana hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi pertimbangan pada penentuan apakah merek yang di daftarkan tersebut dapat didaftarkan atau ditolak.

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek”. Yang dimaksud dengan Pemeriksa, sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 12 UU Merek dan

Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.”

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut: (DJKI, 2019:12)

a. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;

b. Pemeriksaan Permohonan Tanggapan

Merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;

c. Pemeriksaan Permohonan Keberatan dan/atau Sanggahan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain; Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut.

Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari ketiga kegiatan diatas adalah sama, yaitu pemeriksaan melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya; dan melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, termasuk

mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang menjadi pedoman dalam menentukan bahwa merek yang didaftarkan tersebut dapat didaftarkan atau tidak, bahkan ditolak pendaftarannya. Pada pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis di jelaskan mengenai parameter ketentuan yang menentukan tidak dapat didaftarkannya merek, hal tersebut adalah:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Terkait dengan upaya pengajuan dalam halnya pemboncengan reputasi atau tindakan *passing off*, pemeriksaan substantifnya di dasarkan pada parameter yang ada didalam pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dimana di dalam pasal tersebut di jelaskan penolakan dari pada merek yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Kemudian atas proses pemeriksaan substantif tersebut dilakukan oleh pemeriksa selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahap pengumuman. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa menghasilkan putusan Daftar atau Tolak.

## 2. Penyelesaian melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi

### a. Melalui Jalur Litigasi

#### 1) Perdata

Untuk dapat mencapai keadilan atas kerugian yang diterima terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*), selain melalui pengajuan keberatan kepada merek yang dimohonkan pendaftarannya, pihak yang dirugikan juga dapat mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut dengan melayangkan gugatannya ke Pengadilan Niaga dalam rangka pembatalan kepemilikan merek terdaftar, apabila dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan permohonan pendaftaran tersebut tidak dilakukan upaya keberatan terhadap merek tersebut dalam Pengumuman Berita Resmi Merek. Alasan pengajuan gugatan tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada pada pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, yakni berfokus pada adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak yang memohonkan atau pihak lain yang telah dimohonkan terlebih dahulu untuk barang/jasa sejenis, dan/atau Merek Terkenal milik pemohon untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Lantas bagaimana

apabila gugatan yang akan dilayangkan sudah melebihi batas waktu pengajuan yang telah ditentukan (lebih dari 5 tahun). Dikarenakan pada dasarnya tindakan *passing off* ini merupakan tindakan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemohon merek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan hak atas merek dapat diajukan tanpa batas waktu.

Penyelesaian sengketa melalui pengajuan gugatan baik penghapusan maupun pembatalan ini diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan niaga yang terdekat dengan tergugat. Apabila mengacu pada Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1999, tidak seperti halnya Pengadilan Negeri yang ada pada setiap kota madya/kabupaten, hanya terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Dalam hal Tergugat berdomisili diluar wilayah NKRI, maka gugatan dapat dilayangkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi karena pembuktian setelahnya terkait dengan penerapan hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 87 bahwa Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Dalam proses pemeriksaan, untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar, Penggugat dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan produksi, peredaran, ataupun perdagangan barang/jasa atas penggunaan

merek yang secara tanpa hak tersebut. Jangka waktu proses sidang pemeriksaan hingga putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara tersebut diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

## 2) Pidana

Selain itu, terhadap pelanggaran hak merek berupa tindakan *passing off* ini dapat diajukan melalui jalur hukum pidana. Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek. Perumusan tindak pidana dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek. Tindak pidana merek dapat dirumuskan ke dalam beberapa pasal yaitu pada pasal 100, 101, dan 102, yang dikategorikan sebagai berikut:

- a) Tindak pidana menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. (Pasal 100 ayat (1))
- b) Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. (Pasal 100 ayat (2))
- c) Tindak pidana menggunakan merek yang sama baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan yang kemudian diproduksi dan/atau diperdagangkan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia. (Pasal 100 ayat (3))
- d) Tindak pidana menggunakan tanda yang sama secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain. (Pasal 101 ayat (1))
- e) Tindak pidana menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis pihak lain untuk barang dan/atau

produk yang sama dan sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. (Pasal 101 ayat (2))

- f) Tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran merek. (Pasal 102)

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan merek dan indikasi geografis merupakan delik aduan. Terhadap pengaduan tersebut, pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan penyidikan atas aduan yang dilayangkan, di dalam Pasal 99 UU Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

b. Melalui Jalur Non Litigasi

Selain melakukan penyelesaian sengketa merek secara litigasi dengan melalui gugatan ke pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan undang-undang. Seperti halnya apabila mengacu pada Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis, alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksudkan adalah melalui proses konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau cara lain yang menjadi kesepakatan antar pihak untuk menyelesaikannya seperti melalui proses arbitrase.

**3. Penyelesaian Sengketa Merek antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin, S.E. selaku Pemilik Merek Gudang Baru, (Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Adanya sengketa merek ini bersumber dari adanya persamaan unsur pada pokoknya antara merek yang dimiliki oleh H. Ali Khosin, S.E. selaku pemilik dari merek “Gudang Baru”, dengan merek “Gudang Garam”. Dalam hal ini H.

Ali Khosin, S.E. sebagai Termohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya sebagai Pemohon Kasasi, dan juga merupakan Termohon di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali adalah PT Gudang Garam Tbk. yang sekaligus merupakan Termohon Kasasi dan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Baik kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi Kelas Barang dan Jasa No. 34 yakni Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, terkait dengan rokok. Oleh karena itu antara kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai merek yang sejenis (memiliki kesamaan kelas barang).

Merek “Gudang Garam” sebelumnya telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM00034493, dan IDM000014007 dalam kelas barang dan jasa 34. Sedangkan merek “Gudang Baru” yang terdaftar dengan Nomor IDM000032226 dan Nomor IDM000042757 didaftarkan setelah merek Penggugat terdaftar. Sehingga menurut sistem pendaftaran merek yang ada di Indonesia yakni melalui *first to file principle*, maka merek “Gudang Garam” lah yang pertama kali dan berhak atas seluruh bentuk intelektual yang memiliki kesamaan dengan merek “Gudang Garam”.

Selain itu, PT Gudang Garam Tbk. kita ketahui bersama merupakan suatu merk terkenal yang memiliki reputasi dan produk pemasaran yang tinggi. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 menyatakan bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai Merek Terkenal apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara. Hal ini dibuktikan dengan telah terdaptarnya merek “Gudang Garam” di beberapa negara di dunia seperti, Jepang Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989.

Penyelesaian sengketa Merek antar kedua belah pihak ini dilakukan melalui upaya litigasi yang diajukan oleh pihak PT Gudang Garam Tbk. Terhadap sengketa ini sebelumnya tidak dimohonkan keberatan pada saat di umumkan dalam Berita Resmi Merek, sehingga upaya yang dapat ditempuh lainnya adalah melalui jalur litigasi baik secara pidana maupun perdata.

Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya merek “Gudang Baru” karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Gudang Garam”. Persamaan pada pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Dengan adanya itikad tidak baik tersebut, merek “Gudang Baru” dengan maksud untuk membonceng keterkenalan merek “Gudang Garam” yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia.

Merek “Gudang Garam” ini adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. Jelas Penggugat sangat keberatan apabila Merek “Gudang Garam” yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit modifikasi, sehingga menjadi Merek “Gudang Baru” milik Tergugat.

Secara Perdata, gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal 21 pada UU Merek dan Indikasi Geografis), yang dengan tegas menjelaskan bahwa “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik.” Penggugat merasa bahwa pendaftaran Merek “Gudang Baru” atas nama Tergugat tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk “Gudang Baru” atas nama Tergugat berasal dari “Gudang Garam” (Penggugat). *commit to user*

Apabila kita coba untuk menjelaskan asal-usul dari terciptanya merek “Gudang Baru” beserta desain lukisannya, memang akan sulit dibayangkan apabila kata Gudang Baru + Lukisan ini diperoleh tanpa adanya unsur plagiarisme dalam mencontoh dan meniru unsur-unsur pengambilan kata dan seni dari merek “Gudang Garam”. Sehingga apabila kita telaah kembali, memang sudah seharusnya bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan tindakan pemboncengan reputasi melalui peniruan merek ini dikategorikan sebagai upaya yang tidak baik dalam pendaftaran merek, dan untuk itu pendaftaran merek tersebut sudah sepantasnya harus dicabut oleh DJKI.

Disisi lain, Tergugat melakukan pembelaan dengan mengajukan eksepsi melalui dasar pembelaan yakni dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Ketentuan ini dikaitkan dengan rentang waktu dalam tanggal pendaftaran Merek Sigaret Kretek Gudang Baru dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat, yakni sejak tanggal 21 Maret 2005 hingga tanggal 29 Mei 2013, sehingga di dapati terdapat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya rentang waktu. Oleh karena itu, Tergugat merasa bahwa gugatan tersebut telah kadaluarsa (kahar) dan secara hukum gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada ketentuan permohonan pembatalan tanpa batas waktu belum dijelaskan secara eksplisit terkait dengan adanya itikad tidak baik sebagai salah satu alasan dapat dilaksanakan permohonan tanpa batasan waktu, dimana hanya terdapat 3 (tiga) alasan yang memperbolehkan yaitu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini tentu berbeda dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang telah di revisi dan berlaku hingga saat ini. Akan tetapi apabila kita telaah lebih jauh mengenai itikad tidak baik itu

sendiri, didalamnya terdapat beberapa unsur yang melanggar ketertiban umum. Itikad tidak baik dalam kasus ini memiliki keterkaitan hubungan terhadap adanya unsur penipuan, unsur menyesatkan, serta adanya tingkah laku yang mengabaikan dari adanya kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Tentu hal ini merupakan salah satu unsur yang dapat dikategorikan melanggar ketertiban umum karena secara *general* hal tersebut mengandung unsur yang merugikan kepentingan masyarakat. Tidak terlepas hanya kepada Penggugat sebagai Produsen, akantetapi juga terhadap masyarakat sebagai Konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya eksepsi terkait dengan kadaluarsa permohonan gugatan tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, Tergugat juga mengajukan Eksepsi terkait dengan adanya kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kepentingan hukum dalam perkara *a quo*. Tergugat merasa tidak terdapat suatu hubungan hukum atau keterkaitan hukum dengan Penggugat mengenai Merek “Gudang Baru” milik Tergugat seakan-akan produk tersebut berasal dari Penggugat sebagaimana di jelaskan Penggugat dalam *fundamentum petendi* gugatannya, padahal Merek tersebut merupakan Merek yang sudah didaftarkan melalui kuasanya, dan telah memperoleh sertifikat hak merek atasnya, sehingga Tergugat merasa tidak ada unsur adopsi dalam pembuatan Merek “Gudang Baru” terhadap Merek Penggugat.

Atas *fundamentum petendi* yang telah diajukan, Penggugat berharap untuk pengadilan memutuskan bahwa Merek “Gudang Baru” atas nama Tergugat telah melakukan tindakan itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran Merek “Gudang Garam” milik Penggugat yang sudah terkenal, dan membatalkan pendaftaran Merek milik Tergugat dengan memerintahkan Turut Tergugat dalam hal ini DJKI untuk segera mencoret pendaftaran Merek “Gudang Baru” milik Tergugat. Sebaliknya Tergugat melalui eksepsinya berharap agar gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan atas jawaban pembelaan yang telah diajukan tersebut.

Dengan melalui berbagai pertimbangan baik yang berasal dari alasan-alasan peninjauan kembali maupun jawaban atas alasan peninjauan kembali yang telah disampaikan tersebut, dan juga melalui adanya *Novum* sebagai salah satu unsur wajib dari diadakannya peninjauan kembali tersebut. Majelis Hakim Kasasi kemudian menyusun alasan pendapatnya ke dalam 3 (tiga) poin.

Yang pertama adalah pertimbangan terkait dengan adanya *Novum*, dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bukti baru. Bukti I terkait dengan Putusan MA 104 PK/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa yakni Tergugat PK, kemudian Bukti II terkait Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. 739/o.5.43/Euh.3/03/2016 Kepala Kejaksaan Kepanjen, dan yang terakhir Bukti III terkait dengan Berita Acara dari Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen. Keseluruhan bukti baru tersebut menjadikan acuan jawaban lain melalui putusan yang sudah *incracht* melalui jawaban dari dakwaan tunggal yakni Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.” Yang mana atas dakwaan tersebut, Tergugat PK di putus bersalah dan sudah berstatus Terpidana. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai *inside* yang di tuangkan ke dalam penentuan arah putusan yang akan di jatuhkan.

Yang kedua adalah pertimbangan atas adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini terkait dengan putusan kasasi perdata sebelumnya yakni Putusan Kasasi No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa tidak adanya unsur persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek “Gudang Baru” dengan “Gudang Garam”, sedangkan pada putusan pidana merek berupa Putusan MA di tingkat PK No. 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Gudang Baru) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali (Gudang Garam).”

Yang terakhir adalah adanya kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang mengabaikan bahwa merek “Gudang Garam” merupakan merek terkenal (*facta notoir*). Padahal merek “Gudang Garam” selain dikenal dan diketahui masyarakat luas selama ini, juga memiliki reputasi yang sangat baik hingga di beberapa Negara di dunia. Sehingga bertalian dengan keterkenalannya, Termohon PK dapat dianggap telah membonceng, meniru, atau menjiplak merek Pemohon PK, dan oleh karenanya selain merugikan pihak Pemohon PK juga membuat masyarakat terkecoh dan menyesatkan konsumen. Artinya Majelis Kasasi telah keliru dan khilaf menyatakan Termohon Kasasi beritikad baik dalam memasarkan produk Merek “Gudang Baru”. Padahal berdasarkan Bukti Baru I, telah terbukti bahwa Termohon PK telah beritikad buruk (*bad faith*).

Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang secara tegas menyebutkan bahwa: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi hanya menekankan pemahaman hukum merek sebagai persamaan pada keseluruhan, sehingga mempertimbangkan adanya beberapa perbedaan belaka; Padahal berdasarkan berbagai yurisprudensi konstan, Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu ada seratus persen kesamaan, melainkan menimbulkan kesan yang sama, baik komposisi warna, pewarnaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara penempatan/penampilan yang sama;

Dimana termuat dalam:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972;

*commit to user*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 021 K/HAKI/2003 dalam perkara merek GIO JIN CO;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 046 K/N/HAKI/2006, perkara Love & My Love vs My Lowe;

Kemudian berdasarkan alasan-alasan pendapat beserta bukti baru yang ada tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Gudang Garam Tbk., dan membatalkan putusan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014.

Melalui alasan yang cukup untuk menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek “Gudang Baru” dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng reputasi Merek “Gudang Garam” milik Penggugat, maka Majelis Hakim PK melalui putusan tersebut memerintahkan kepada turut tergugat yakni Direktorat Jenderal HAKI untuk membatalkan pendaftaran Merek “Gudang Baru” milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.