



**P U T U S A N**  
Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GUDANG GARAM, TBK.**, yang diwakili oleh Direktur Herry Susianto dan Lengga Nurullah, berkedudukan di Jalan Semampir II/1, Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Arjuna Nomor 12 C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2016; sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**H. ALI KHOSIN, S.E.**, selaku PR JAYA MAKMUR, beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Rukan Joyo Grand Blok N-163, Malang 65144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2017; sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Jawa Barat; sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan



permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas logo Merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia sebanyak sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis-jenis barang: sigaret kretek, antara lain yaitu sebagai berikut:

No.	Merek	Daftar Umum Merek	Kelas Barang
1	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 42902	1
2	Gudang Garam	IDM 0000 14016	1
3	GG International	IDM 000088267	1
4	Gudang Garam	IDM000253043	2
5	Gudang Garam	IDM000253038	3
6	Gudang Garam	IDM000253042	4
7	Gudang Garam	IDM000253037	5
8	Gudang Garam	IDM000253036	6
9	Gudang Garam	IDM000253053	7
10	Gudang Garam	IDM000253860	8
11	Gudang Garam	IDM000253034	9
12	Gudang Garam	IDM000253861	10
13	Gudang Garam	IDM000253060	11



14	Gudang Garam	IDM000253046	12
15	Gudang Garam	IDM000253044	13
16	Gudang Garam	IDM000253047	14
17	Gudang Garam	IDM000253057	15
18	GG International	IDM 000088265	16
19	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 14096	16
20	Gudang Garam	IDM 0001 05311	16
21	Gudang Garam	IDM000253054	17
22	GG International	IDM 000088266	18
23	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 14095	18
24	Gudang Garam	IDM 0000 14019	18
25	Gudang Garam	IDM000253055	19
26	Gudang Garam	IDM000253056	20
27	Gudang Garam	IDM000253059	21
28	Gudang Garam	IDM000253058	22
29	Gudang Garam	IDM000253045	23
30	Gudang Garam	IDM000253039	24
31	Gudang Garam	IDM000254016	25
32	Gudang Garam	IDM000253859	26
33	Gudang Garam	IDM000253040	27
34	Gudang Garam	IDM000253048	28



35	Gudang Garam	IDM000253049	29
36	Gudang Garam	IDM000254017	30
37	Gudang Garam	IDM000253035	31
38	GG International	IDM 000088268	32
39	Gudang Garam	IDM 0000 14018	32
40	Tjap Gudang Garam	IDM 0000 14093	32
41	Gudang Garam	IDM000253041	33
42	GG Surya Signature 12 Hijau Menthol	IDM000344966	34
43	GG Surya Signature 12 Merah Blewa	IDM000344963	34
44	GG Surya Signature 16 Merah	IDM000344964	34
45	GG Surya Signature 16 Merah Blewa	IDM000344967	34
46	GG Surya Signature 20 Hijau	IDM000344968	34
47	GG Surya Signature 20 Merah	IDM000344965	34
48	GG Surya Signature 20 Hijau Menthol	IDM000344962	34
49	GG Surya Signature 20 Abu-abu	IDM000344969	34
50	GG Nusantara Kretek Slims	IDM 0000 59497	34
51	GG Surya De Luxe Hijau (20)	IDM 0001 30437	34
52	GG Surya De Luxe Merah (20)	IDM 0001 30438	34
53	GG Surya De Luxe Biru (20)	IDM 0001 30439	34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Surya PROMild	IDM000363742	34
55	Surya PROfessional MILD	IDM000363744	34
56	Gudang Garam	IDM000344842	34
57	Gudang Garam Djaja (Hard Pack)	IDM000364959	34
58	Gudang Garam Surya 12 (etiket lama)	IDM000364964	34
59	Gudang Garam Klobot (etiket)	IDM000364967	34
60	Gudang Garam AKS 14	IDM000344489	34
61	GG Special King Size (sigaret kretek)	IDM000344490	34
62	Gudang Garam GG Filter (Merah)	IDM000344492	34
63	Gudang Garam 20 GG KING SIZE	IDM000344486	34
64	Gudang Garam 20 AKS Merah (King Zise)	IDM000344493	34
65	Sigaret Kretek tjap GG	IDM 0000 14094	34
66	Sigaret Kretek Tjap GG	IDM 0000 14003	34
67	Gudang Garam	IDM 0000 14017	34
68	Gudang Garam TM (orange)	IDM000082754	34
69	Gudang Garam spc deluxe (King zise)	IDM000088263	34
70	GG Djaja Hijau (King Size)	IDM000088264	34
71	Gudang Garam AKS (12)	IDM 0000 14007	34
72	Surya G G (hitam putih)	IDM 0000 14006	34



73	GG Nusantara	IDM 0000 15876	34
74	GG Surya 16 (coklat)	546606	34
75	Tjap GG Merah	IDM 0000 52507	34
76	GG Surya 16(merah)	IDM 0001 01115	34
77	Gudang Garam Surya Pro	546605	34
78	GG Inter (merah)	IDM 0000 16377	34
79	GG Inter (coklat)	IDM 0000 17623	34

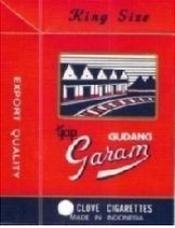
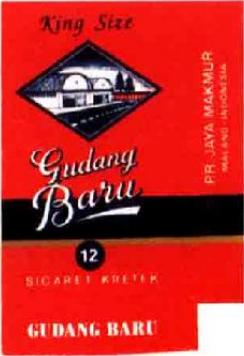
2. Bahwa Merek-Merek Gudang Garam dan variannya milik klien kami tersebut telah terdaftar di Indonesia sejak:
- Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147543, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek);  
Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 273579, tanggal 1 April 1992;  
Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan 506190, tanggal 19 April 2002;  
Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000344489, tanggal 6 Januari 2012;
  - Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (10 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 22 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147653, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek);  
Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar



- umum dengan nomor 273582, tanggal 1 April 1992. Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan 506187, tanggal 19 April 2002. Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000384516;
- c. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (20 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 26 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 147724, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek);  
Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 273583, tanggal 1 April 1992;  
Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan 506186, tanggal 19 April 2002. Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000344493, tanggal 6 Januari 2012;
- d. Tahun 1994, sebagaimana logo dan merek Gudang Garam King Size, terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 01 Maret 1996, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 354965, untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek);  
Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor IDM000014007, tanggal 09 Agustus 2004;
3. Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, Logo dan Merek Gudang Garam dan seluruh variannya di berbagai kelas terutama kelas 34 untuk jenis barang sigaret kretek milik Penggugat juga telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989;
4. Bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah Merek yang secara khusus diciptakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang untuk membedakan barang-barang hasil produksi Penggugat dengan barang-barang hasil produksi orang lain;



5. Bahwa selain sebagai Merek Dagang, Merek Gudang Garam milik Penggugat tersebut juga sekaligus merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam, Tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958 dimana pendirian badan hukumnya dilakukan berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 30 Juni 1971, dibuat di hadapan Suroso, S.H., Notaris di Kediri;
6. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu, Merek Gudang Garam milik Penggugat telah menjadi Merek yang cukup terkenal dan populer di negaranya sendiri Indonesia, maupun di beberapa negara di dunia;
7. Bahwa diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor Registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu: sigaret kretek;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, dan IDM000014007;
9. Bahwa persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam milik Penggugat dengan Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat sangat jelas terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan;

GUDANG GARAM (milik Penggugat)	GUDANG BARU (milik Tergugat)
<p>1. Reg. No. IDM000384516 (Ex. Reg. No. 506187, Ex. Reg. No. 273582, Ex. Reg. No. 147653) Terdaftar sejak tahun 1979</p> 	<p>1. Reg.No. IDM000032226</p> 



<p>2. Reg.No. IDM00034489 (Ex. Reg. 506190, Ex. Reg. No. 273579, Ex. Reg. No. 147543) Terdaftar sejak tahun 1979</p>  <p>3. Reg. No. IDM000344493 (Ex. Reg. No. 506186, Ex. Reg. No. 273583, Ex. Reg. No. 147724) Terdaftar sejak tahun 1979</p>  <p>4. Reg. No. IDM000014007 (Ex. Reg. No. 354965) Terdaftar sejak tahun 1996</p> 	<p>2. Reg.No. IDM000042757</p> 
---	---

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972 menyatakan bahwa “suatu Merek mempunyai persamaan dengan Merek lain, jika bentuk atau susunannya, atau bunyinya dan bagi masyarakat telah menimbulkan kesan, jadi tidak perlu 100% sama”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992 tertanggal 06 Januari 1998 yang menyatakan bahwa “Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya dapat dideskripsikan memiliki persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi dan persamaan unsur elemen”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tertanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1053 K/Sip/1982 tertanggal 22 Desember 1982 telah menyebutkan “bahwasanya untuk



menentukan ada tidaknya persamaan kedua Merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (total indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian Merek”;

10. Bahwa selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat (dalam hal bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan, jenis barang Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tersebut juga sama /sejenis dan termasuk di dalam satu kelas yang sama dengan jenis barang yang dimiliki oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat, sehingga Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tersebut tentunya akan memperdaya konsumen dan memberi kesan kepada konsumen seakan-akan produk dengan Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat berasal dari Penggugat atau setidaknya mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat, karena pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan tersebut jelas telah diajukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik. Dapat diketahui secara pasti bahwa ide dalam menciptakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat diilhami oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia yaitu sejak tahun 1969 dibawah nomor pendaftaran 93232. Dengan itikad tidak baiknya tersebut, Merek Gudang Baru + Lukisan didaftarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk membonceng keterkenalan Merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan fikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 021 K/HaKI/2003 dalam perkara Merek Giojien Co menyebutkan bahwa “perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan Merek Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai tentang asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan



yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 046 K/N/HaKI/2006 dalam perkara Merek Love & My Love vs My Lowe yang menyebutkan bahwa “...Bahwa seharusnya Tergugat dapat menciptakan kata-kata atau tanda-tanda lain sebagai Merek Dagangnya tanpa harus meniru dan/atau menggunakan Merek My Lowe, sebab Merek My Lowe mempunyai persamaan bentuk, susunan dan cara penempatan huruf-huruf, cara penulisan dan bunyi suara dengan Merek Love maupun My Love milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis. Dengan demikian jelas pendaftaran Merek My Lowe didasari itikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek milik Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6”;

12. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dengan tegas menyebutkan: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik”;
13. Bahwa pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan 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 + Lukisan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat. Sulit dapat dibayangkan pula darimana kata Gudang Baru + Lukisan diperoleh, kecuali telah diilhami oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat harus dibatalkan;
14. Bahwa gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas menyebutkan: “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:



- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 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;
15. Bahwa itikad buruk dari Tergugat yang mendaftarkan merek Gudang Baru + Lukisan yang meniru Merek Gudang Garam milik Penggugat juga terkait dengan Merek Gudang Garam yang sudah terkenal di seluruh dunia sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Merek Terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek;
16. Bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat sudah menjadi merek terkenal karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diuraikan syarat-syaratnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara lain:
- a. telah diketahui oleh masyarakat umum secara luas;
  - b. telah mempunyai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
  - c. telah memiliki bukti investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
  - d. telah memiliki bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tertanggal 25 November 1995 menyebutkan “pengertian Merek terkenal adalah 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 berbagai negara”.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/ 2002 tertanggal 20 Desember 2002 menyebutkan: “Untuk menentukan kriteria Merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman padaurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi Merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran



Merek tersebut di beberapa negara, jika hal ini ada, merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”;

17. Bahwa selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) butir a dan b, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan: “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;
18. Bahwa Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat. Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 040 K/N/ HaKI/2006 dalam perkara Merek Exedy menyatakan bahwa “...demikian pula nama Badan Hukum Exedy milik Penggugat pertama kali didirikan di negara asalnya Jepang sejak tanggal 1 Agustus 1995 dan telah dicatat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI, karenanya nama badan hukum Exedy milik Penggugat termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terhadap permohonan pendaftaran atau menyerupai nama badan hukum Exedy milik Penggugat, menurut hukum harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”;
19. Bahwa perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata di samping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;
20. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT SBY., tanggal 23 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj., tanggal 7 Maret 2012 amar putusannya menyatakan Tergugat (H. Ali Khosin, S.E.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Penggugat) untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan”;



21. Bahwa Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan ini agar dapat segera melaksanakan dan mentaati putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah Merek Terkenal;
3. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru milik Tergugat Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah terjadi *Contradictio in Terminis*; Bahwa dengan ditempatkannya posisi hukum H. Ali Khosim, S.E., sebagai Tergugat dalam perkara a *quo* secara hukum telah terjadi *Contradictio in Terminis*. Hal mana dapat diperhatikan dengan adanya prinsip hukum yang



melekat pada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 merupakan yuridiksi sengketa terhadap surat keputusan administratif yang kontelasi yuridisnya terkait dengan prosedur pendaftaran merek yang diberikan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum & Ham Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merek yang diberikan kepada pemilik Merek *in litis* Gudang Baru + lukisan yang telah terdaftar dalam daftar umum Merek Nomor IDM000032226 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 dan Nomor IDM000042757 jenis barang sigaret kretek dalam kelas barang 34 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas nama Tergugat *a quo*. Dengan demikian karena Tergugat telah mendapatkan keputusan yang bersifat final dari Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum & HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merek dalam lingkup adminisitratif berupa telah diterimanya pendafran Merek Gudang Baru + Lukisan yang terdaftar dalam daftar umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka cukup beralasan bilamana H. Ali Khosim sepatutnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat sedangkan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum & HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek untuk selanjutnya diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah Turut Tergugat seperti saat ini. Oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* tidak tepat dalam menempatkan posisi hukum dari pihak yang digugat maka gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Penggugat Kabur;

Bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perkara *a quo* dan atau proses litigasi di Pengadilan maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa Khusus. Bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan atau digunakan oleh wakil/kuasanya sebagai pihak yang berperkara kepada badan peradilan maka ditentukan dan ditetapkan serta dicantumkan secara jelas dalam Surat Kuasa Khusus haruslah jelas namun kendati demikian apabila kami memperhatikan adanya Surat Kuasa tertanggal 02 April 2013 yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby., dengan mana surat kuasa tersebut telah terdaftar di



Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013 Nomor 1264/HK/V/2013 yang kemudian akselerasikan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, ternyata surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dibuktikan yakni:

- a. Tidak menyebutkan kedudukan pihak dalam perkara *a quo* yakni H. Ali Khosim sebagai Tergugat pada kuasa Penggugat *a quo* serta begitu pula tidak mencantumkan posisi hukum dari Direktur Merek yang juga menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
- b. Telah terjadi *ambiguitas iuridis* pada surat kuasa Penggugat dimana Penggugat menyebutkan Herry Susianto dan Istata T. Siddarta bersama-sama dan masing-masing selaku direktur mewakili direksi bertindak atas nama PT Gudang Garam Tbk namun pada kuasa Penggugat dimaksud tidak menerangkan dan tidak menjelaskan kedudukan hukum (domisili) dari Direksi yang diwakili oleh Herry Susianto dan Istata T. Siddarta sebagai Pemberi Kuasa *in concreto* pada tanda tangan Istata T. Siddarta terdapat adanya stempel bertuliskan PT Gudang Garam Tbk., Perwakilan Jakarta sebagai Pemberi Kuasa sedangkan Yosef B. Badeoda, S.H., dkk. selaku Penerima Kuasa PT Gudang Garam, Tbk., beralamat di Jalan Semampir 11/1 Kediri Jawa Timur;

Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat *a quo* telah terjadi *ambiguitas iuridis* dan kekaburan khususnya pada posisi hukum pihak Penggugat dalam perkara *a quo* yakni apakah PT Gudang Garam, Tbk., yang beralamat di Jalan Semampir 11/1 Kediri, Jawa Timur sebagai Penggugatnya ataukah PT Gudang Garam, Tbk., Perwakilan Jakarta yang juga sebagai Penggugat padahal bilamana mencermati kedudukan Herry Susianto dan Istata T. Siddarta mewakili Direksi dalam perkara *a quo* seharusnya ada surat kuasa yang memang dikhususkan untuk mewakili dalam perkara *a quo* namun faktanya Herry Susianto dan Istata T. Siddarta justru membebankan kuasa khusus kepada Kantor Pengacara Acemark Yosef B. Badeoda, S.H., M.H. dkk., yang seharusnya bukanlah kuasa khusus yang diberikan kepada Kantor Pengacara ACEMARK Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., dkk., melainkan kuasa substitusi karena Herry Susianto dan Istata T. Siddarta telah bertindak mewakili Direksinya. Oleh karenanya kuasa yang seperti ini tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang dikategorikan sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana



tersebut di atas sedangkan kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* patut diklasifikasikan sebagai Surat Kuasa Substitusi maka kuasa yang diajukan itu secara hukum tidak dapat dipergunakan sepenuhnya sebagai landasan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi mengenai gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Bahwa ketentuan ini dikaitkan dengan *fundamentum petendi* gugatan Penggugat butir angka 2 menyatakan sejak tahun 1979 Merek Gudang Garam terdaftar pada Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Direktur Paten dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980 didaftarkan dalam daftar umum dengan Nomor 147543 ... dst ... sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Mei 2013, sehingga waktu antara tanggal pendaftaran Merek milik Penggugat dengan tanggal pendaftaran gugatan pembatalan Merek yang diajukan Penggugat adalah 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluarsa (kahar) dan menurut hukum karena gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa adanya bukti yang menguatkan tentang Eksepsi Kadaluarsa tersebut diatas adalah diakuinya oleh Penggugat melalui dalil *fundamentum petendi* gugatannya pada butir angka 7 dimana Penggugat menyatakan diketahui dalam daftar umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan bilamana dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat tentang gugatan pembatalan merek tertanggal 29 Mei 2013 secara hukum telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diharuskan oleh Ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;



4. Eksepsi tentang kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa menurut asas hukum *Legitima Persona Standi In Judicio* menyebutkan suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum (*legal standing*) dengan orang yang digugat maupun masalah yang disengketakan namun dalam perkara *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi suatu hubungan hukum atau keterkaitan hukum tentang Merek Gudang Baru + lukisan milik Tergugat seakan-akan produk tersebut berasal dari Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat didalam *fundamentum petendi* gugatannya padahal Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat maka dengan demikian Merek atas nama Tergugat bukanlah mengadopsi dari Merek Penggugat. Bahwa selanjutnya karena Tergugat telah melakukan permohonan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan dengan melalui kuasanya masing-masing bernama Rosmin Jalan Masjid Aljihad Sduri Indah Gang II/16 RT 01/06 Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat dan Bhakti Karmayana & Moelyono Karmayana Jalan Bendungan Hilir X/12, Jakarta adalah tidak akan lengkap bilamana kedua orang yang telah menguruskan Merek atas nama Tergugat tidak ditarik dan diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby., tanggal 12 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan



- pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
  5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
  6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI;
  7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pendaftaran sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ALI KHOSIN, S.E., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby., tanggal 12 September 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut diucapkan pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor .../PK/HaKI/2016/PN Niaga Surabaya, *juncto* Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## A. Adanya Novum;

Bukti PK-I : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/PID.SUS/2015, tanggal 10 November 2015, yang baru diberitahukan kepada pihak-pihak yaitu pada tanggal 20 September 2016 kepada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan tanggal 21 September 2016 kepada Terdakwa;

Bukti PK-II : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 739/O.5.43/Euh.3/03/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, tanggal 29 Maret 2016;

Bukti PK-III : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kejaksaan Negeri Kepanjen, tanggal 11 April 2016;

Bahwa bukti PK-I, PK-II, PK-III, ditemukan dan diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2016, bukti-bukti ini penting dan menentukan yang apabila diketahui dan dipertimbangkan pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda;

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti-bukti PK-I, PK-II, dan PK-III merupakan bukti hukum yang menentukan, yang membuktikan bahwa Termohon PK sudah dijatuhi putusan pidana yang sudah *in kracht van geweisde* serta bersifat *final and binding*, bertalian dengan obyek yang diajukan Permohonan PK ini;
- Bahwa Hakim Kasasi dalam Putusannya Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 22 April 2014, halaman 34, secara tegas dalam pertimbangannya, mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap (*final and binding*) yang sekarang ini diajukan sebagai *novum* dalam permohonan peninjauan kembali ini, yang antara lain Hakim Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang adanya persamaan pada pokoknya;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat sebagai bentuk bila dicermati merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan;
- Mengenai putusan pidana yang diberikan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut jelas mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap;

Artinya, apabila ditemukan adanya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap, maka putusan kasasinya bisa berbeda;

Selanjutnya, dalam bukti PK-I, PK-II, dan PK-III telah membuktikan adanya itikad buruk dari Termohon PK dan adanya persamaan pada pokoknya antara produk dan merek GUDANG GARAM milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan produk dan merek GUDANG BARU yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali. Artinya, Putusan PK dalam perkara pidana merek telah memuat kebenaran formal maupun materiil tentang perkara *a quo*;

B. Putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi yang diajukan PK oleh Pemohon PK, dalam Putusan Kasasinya Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 22 April 2014, halaman 34 mempertimbangkan bahwa:

- a) Adanya itikad baik Termohon PK;
- b) Tidak adanya persamaan pada pokoknya merek dan Gambar GUDANG BARU Termohon PK dengan merek dan Gambar GUDANG GARAM Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK);



Sedangkan putusan pidana merek berupa Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK tanggal 10 November 2015 Nomor Register 104 PK/Pid.Sus/2015 (bukti PK-I) dalam pertimbangannya mengatakan:

- i. Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Pemohon Peninjauan Kembali”;
- ii. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek GUDANG GARAM Pemohon PK dengan merek GUDANG BARU Termohon PK;

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015, tanggal 10 November 2015, yang memuat kebenaran materiiil maupun formal bahwa telah terbukti bahwa Termohon PK beritikad buruk dalam menggunakan produk dan mereknya GUDANG BARU, dan juga merek serta gambar GUDANG BARU Termohon PK mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek GUDANG GARAM milik Pemohon PK;

C. Adanya kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan nyata;

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi mengabaikan merek GUDANG GARAM milik Pemohon PK sebagai merek terkenal (*facta notoir*). Padahal merek GUDANG GARAM selain dikenal dan diketahui masyarakat luas selama ini, juga reputasinya telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran, yaitu melalui media iklan, begitu pula telah terdaftar di beberapa Negara di dunia sejak tahun 1989, anantara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan, dan beberapa Negara di benua Eropa. Parameter terkenal dapat terukur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001;
2. Bahwa bertalian dengan keterkenalannya, Termohon PK telah membonceng, meniru, atau menjiplak merek Pemohon PK, dan telah membuat masyarakat terkecoh dan menyesatkan konsumen. Artinya, Majelis Kasasi telah keliru dan khilaf menyatakan Termohon Kasasi beritikad baik dalam memasarkan produk dan mereknya GUDANG BARU. Padahal berdasarkan PK-I, telah terbukti bahwa Termohon PK beritikad buruk (*bad faith*) dengan menggunakan produk dengan merek GUDANG BARU tanpa hak;
3. Bahwa berdasarkan *novum* (bukti PK-I) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Mahkamah Agung bahwa merek dan produk GUDANG BARU



Termohon PK mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatannya dengan merek GUDANG GARAM Pemohon PK untuk barang sejenis; Lagipula sangat tidak berdasar hukum Termohon PK yang sudah dihukum pidana tentang penggunaan merek dinilai beritikad baik oleh Majelis Hakim Kasasi;

4. Bahwa 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: permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 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;

Artinya, 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 100 persen sama, tetapi menimbulkan kesan yang sama, baik komposisi warna, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara menempati/penampilan yang sama;

Ini dapat terlihat dalam:

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

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* mengandung



kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM00034493 dan IDM000014007 dalam kelas barang dan jasa 34, merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terdaftar tersebut sejenis dengan merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali "Gudang Baru" yang terdaftar dengan Nomor IDM000032226 dan Nomor IDM000042757 yang didaftar oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali belakangan (setelah merek Penggugat terdaftar) dan merek Termohon Peninjauan Kembali tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali baik dari bunyi Gudang, komposisi huruf dan warna serta logo, sehingga keadaan tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan kuat bahwa kedua produk berasal dari pabrik/perusahaan yang sama, sehingga telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa merek "Gudang Baru" beserta variannya didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek karena membonceng/*free riding* untuk meniru merek Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia, sehingga hal ini merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa alasan terhadap adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan pidana atas nama Ali Khosin (Tergugat) beserta perintah pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan putusan (PK-1, PK-2, PK-3) Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bersifat menentukan dan bersesuaian dengan pendapat *Judex Facti* bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali "Gudang Baru" dan variannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Gudang Garam" yang telah terdaftar, dan terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUDANG GARAM, TBK.**, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 selanjutnya



Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUDANG GARAM, TBK.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014;

#### **MENGADILI KEMBALI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor register IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493 dan IDM000014007;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang kelas 34 dari daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan Nomor register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 maret 2005 dan Nomor register IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	9.989.000,00
Jumlah .....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017