



**PUTUSAN**

Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:**

1. **H. SAUTIK**, bertempat tinggal di Jalan Probolinggo 162, RT 004, RW 002, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
2. **ELISYANA**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Sun'an 26, RT 002, RW 002, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
3. **ALMATHEA FAUZIAH**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Sun'an 26, RT 002, RW 002, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
4. **FARIKHA MEDINA**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Sun'an 26, RT 002, RW 002, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
5. **NIELA VITRIANA**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Sun'an 26, RT 002, RW 002, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Riza Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Bakti Akhmad & Rekan, beralamat di Jalan Panji, Nomor 98, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I;

L a w a n:

**PT GUDANG GARAM, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri, Jawa Timur, yang diwakili oleh Heru Budiman dan

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istata Taswin Siddharta, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Acemark *Intellectual Property*, Jalan Cikini Raya, Nomor 58 G-H, Jakarta 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

d a n:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nofli, S.Sos., S.H., M.Si. selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M. (Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi KBM), dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Baru + Lukisan, Gudang Baru Origin + Lukisan, dan Gedung Baru + Lukisan

- 1.a. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis";
- 1.b. Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis"
- 1.c. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: "Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak"
- 1.d. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"
- 1.e. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: "Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21"
2. Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat adalah Merek Terkenal
  - 2.a. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan yang telah terdaftar pertama kali (*first to file*) di Indonesia sejak tahun 1979 dengan Nomor

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000344493 (sebelumnya Nomor 506186, 273583, dan 147724), IDM000344489 (sebelumnya Nomor 506190, 273579, dan 147543), dan IDM000384516 (sebelumnya Nomor 506187, 273582, dan 147653) di Kelas 34 untuk melindungi jenis barang, yaitu "sigaret kretek", serta Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan lainnya di Kelas Barang yang sama yang terdaftar setelahnya;

2.b. Bahwa selain di Kelas Barang 34, Penggugat juga telah memiliki dan mendaftarkan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan lainnya yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi di seluruh jenis Kelas Barang dan Jasa;

2.c. Bahwa selain di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan di berbagai negara di dunia sejak tahun 2007 di antaranya Uruguay, Kamboja, Brunei, Singapura, dan lain-lain, untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa, khususnya untuk jenis barang rokok;

2.d. Bahwa ketentuan mengenai kriteria Merek Terkenal telah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa: "Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan";

Halaman 4 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria Merek Terkenal lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang merupakan implementasi dari Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai Investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;

- 2.e. Bahwa Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1979 dan di beberapa negara di dunia (*go internasional*) sejak tahun 2007 yang tidak hanya terdaftar dalam Kelas Barang 34 untuk jenis barang rokok dan sejenisnya, melainkan juga di berbagai Kelas untuk jenis barang dan jasa lainnya. Merek-merek GUDANG GARAM + Lukisan bukan saja merupakan Merek Dagang dan Jasa milik

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi juga merupakan identitas nama badan hukum Penggugat, yaitu PT Gudang Garam, Tbk., yang telah beroperasi pada mulanya sebagai industri rumahan pada tahun 1958 dan yang kemudian telah memperoleh status badan hukum pada tahun 1971;

Hingga saat ini, Penggugat telah menyerap 32.491 (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) tenaga kerja yang bekerja sama dengan jutaan penduduk sebagai bisnis *support* yang dimulai dari tahap produksi hingga memasarkan produk-produk Penggugat. Selain itu, investasi dan promosi yang gencar dan besar-besaran secara terus menerus juga telah dilakukan oleh Penggugat dalam menjadikan Merek-merek GUDANG GARAM + Lukisan sebagai Merek Terkenal, yang tidak hanya dikenal dan diakui oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga di dunia. Oleh karena itu sudah tidak terbantahkan lagi bahwasanya Merek-merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat adalah Merek Terkenal;

- 2.f. Bahwa Merek-merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat merupakan Merek Terkenal yang telah sesuai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/1991, tertanggal 25 November 1995 yang menyebutkan bahwa: "Pengertian Merek terkenal adalah apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara";

Dengan telah terdapatnya Merek-Merek Gudang Garam + Lukisan milik Penggugat di berbagai negara di dunia yang diikuti dengan reputasi Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang telah diakui oleh masyarakat baik di Indonesia dan dunia berkat promosi dan iklan yang gencar dan besar-besaran yang dilakukan secara terus-menerus, maka sudah tidak

Halaman 6 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan lagi jika Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat merupakan Merek Terkenal, sebagaimana yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/HaKI/2002, tertanggal 20 Desember 2002 yang menyatakan: "Untuk menentukan kriteria Merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi 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 pemilikinya, disertai dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara, jika hal ini ada, merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh";

- 2.g. Bahwa keterkenalan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat juga telah dikukuhkan secara hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang menguatkan kembali Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, tertanggal 12 September 2013, yang mana isi putusannya berbunyi: "Menyatakan bahwa Merek GUDANG GARAM milik Penggugat adalah Merek Terkenal"; Putusan tersebut dikukuhkan dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek antara Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000032226 dan IDM000042757 di Kelas 34 atas nama H. Ali Khosin, S.E. (Tergugat I dalam gugatan *a quo*) melawan PT Gudang Garam, Tbk. selaku pemilik Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan sebagai Penggugat (Penggugat dalam gugatan *a quo*) dan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan HAM *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat (Tergugat II dalam gugatan *a quo*);
- 2.h. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria-kriteria Merek Terkenal

Halaman 7 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 146/K/1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/HaKI/2002, dan dengan dihubungkannya dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria Merek Terkenal tersebut telah dimiliki oleh Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, sehingga dengan ini telah jelas dan terang bahwa Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat adalah Merek Terkenal;

3. Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat antara lain Nomor IDM000384516, IDM000344489, IDM000585184, IDM000088263, IDM000533744, dan IDM000344842 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
  - 3.a. Bahwa berdasarkan data yang tercatat dalam Daftar Umum Merek, telah diketahui bahwa H. Ali Khosin, S.E. (WNI), Bdn. Pr. Jaya Makmur (Tergugat I) telah mendaftarkan Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 di Indonesia di Kelas 34 untuk melindungi jenis barang, yaitu: "sigaret kretek, rokok filter" (selanjutnya disebut Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I);

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



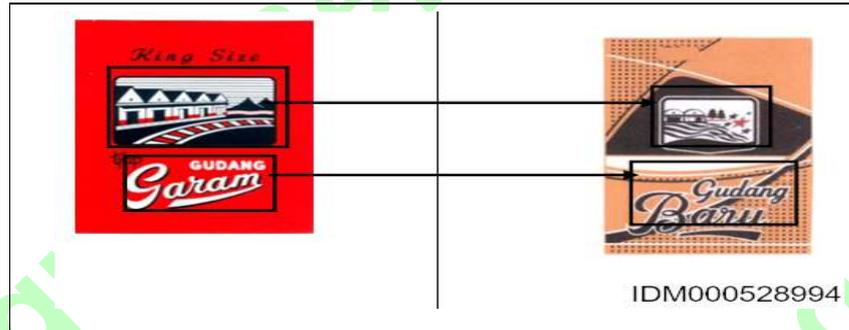
# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

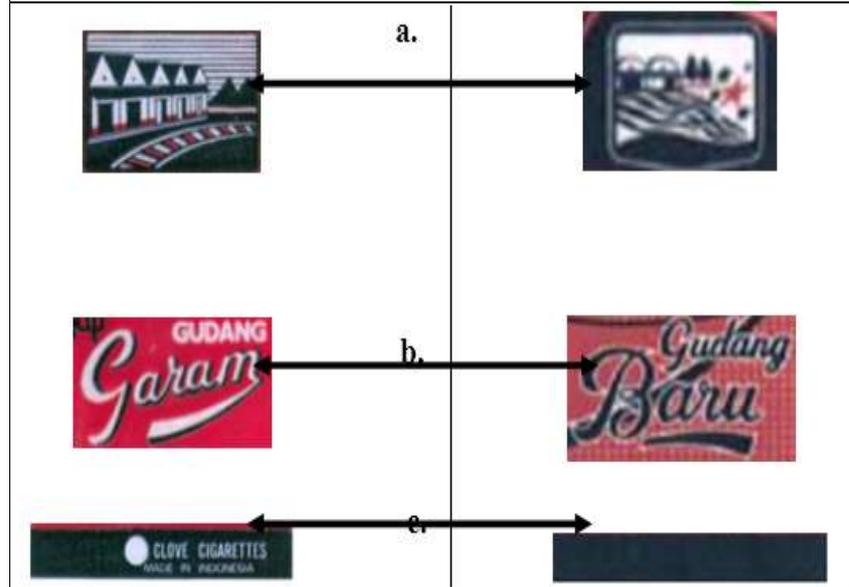
3.b. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan telah terdaptarnya Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I tersebut karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat sebagaimana yang terlihat jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat:

Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan Milik Penggugat	Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, Gedung Baru Origin + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan Atas Nama Tergugat I
 <p data-bbox="564 1106 762 1133">IDM000384516</p>	 <p data-bbox="1034 1106 1225 1133">IDM000528995</p>  <p data-bbox="1034 1489 1225 1516">IDM000528993</p>



Dari tampilan etiket Merek-Merek tersebut nampak persamaan yang dominan sebagaimana yang terlihat di bawah ini:



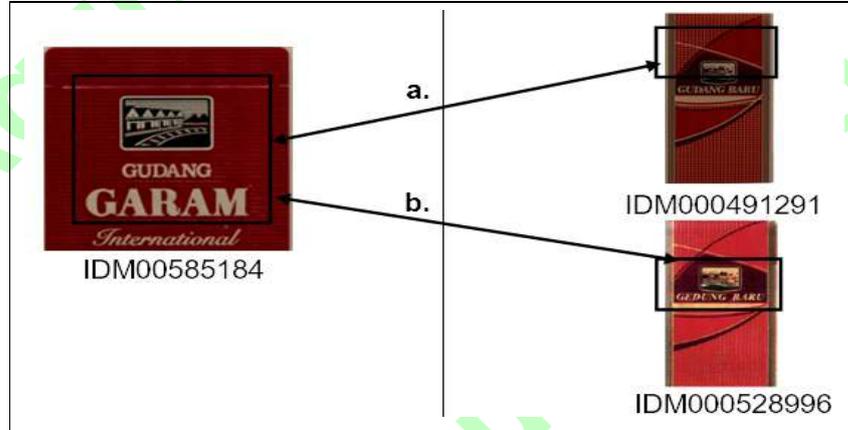
Keterangan Unsur Persamaan:

- a. Lukisan "GUDANG" yang diletakkan di sisi tengah etiket Merek yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dimana gambar tersebut terdiri dari bangunan "GUDANG" yang terletak pada sisi kiri dan ilustrasi rel kereta pada sisi kanan gambar;
- b. Komposisi tulisan, warna, font huruf, dan penempatan kata "GUDANG" yang berada di atas dan kata "BARU" di bawah yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik



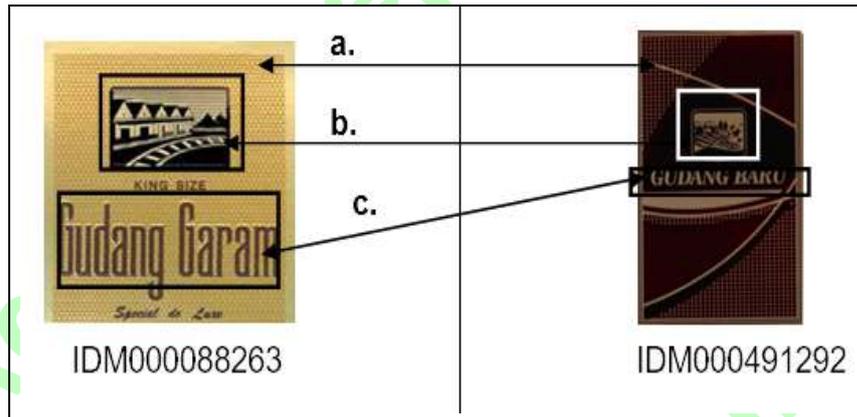
Penggugat;

- c. Kotak hitam yang terletak di sisi paling bawah dari Merek atas nama Tergugat I yang telah dibuat semirip mungkin dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;



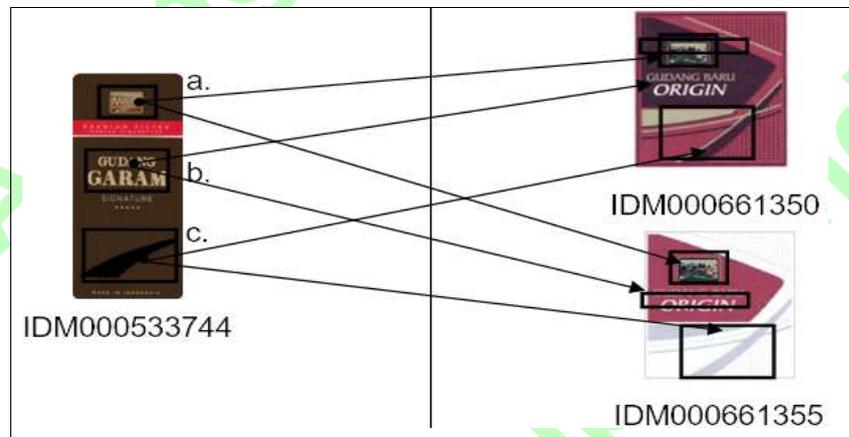
Keterangan Unsur Persamaan:

- a. Lukisan “GUDANG” yang diletakkan di sisi tengah etiket Merek yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dimana gambar tersebut terdiri dari bangunan “GUDANG” yang terletak pada sisi kiri dan ilustrasi rel kereta pada sisi kanan gambar. Selain itu, komposisi tulisan dan etiket merek yang secara keseluruhan berwarna coklat dengan font berwarna emas identik dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, serta penempatan penulisan kata “GUDANG BARU” yang terletak di sisi bawah lukisan “GUDANG” telah dibuat semirip mungkin dengan Merek terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat.
- b. Lukisan “GUDANG” yang diletakkan di sisi tengah etiket Merek yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dimana gambar tersebut terdiri dari bangunan “GUDANG” yang terletak pada sisi kiri dan ilustrasi rel kereta pada sisi kanan gambar.



Keterangan Unsur Persamaan:

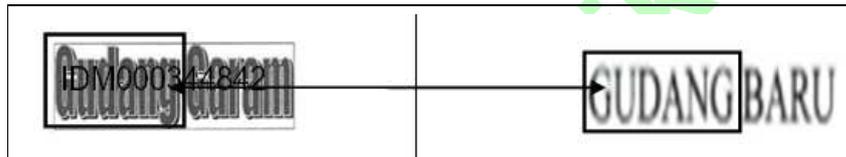
- a. Titik-titik total yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;
- b. Lukisan "GUDANG" yang diletakkan di sisi tengah pada etiket Merek yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan, dimana gambar tersebut terdiri dari bangunan gudang pada sisi kiri dan ilustrasi rel kereta pada sisi kanan gambar;
- c. Komposisi tulisan dan penempatan susunan kata yang berada di bawah lukisan "GUDANG" yang disusun dalam satu baris yang telah dibuat sedemikian rupa agar mempunyai kemiripan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat.





Keterangan Unsur Persamaan:

- a. Lukisan “GUDANG” yang menyerupai Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dimana gambar tersebut terdiri dari bangunan gudang di sisi kiri dan ilustrasi rel kereta pada sisi kanan gambar;
- b. Komposisi tulisan dan bentuk tulisan dengan huruf kapital berwarna emas;
- c. Liukan garis dalam etiket tersebut telah dibuat agar mempunyai kemiripan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat.



Keterangan Unsur Persamaan:

Sama-sama hanya terdiri dari susunan kata tanpa adanya penambahan lukisan, dimana kata “GUDANG” dari kedua Merek tersebut di atas merupakan unsur kata yang dominan.

Terdaftar pertama kali di Indonesia sejak tahun 1979	Terdaftar pada tahun 2013 (tiga puluh empat tahun setelah Penggugat mendaftarkan Merek GUDANG GARAM)
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.c. Berdasarkan tabel di atas, sangat terlihat jelas adanya persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan antara Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, di mana masing-masing unsur persamaan dominan tersebut lebih lanjut terlihat dengan jelas di bawah ini:

3.c.1. Persamaan Fonetik

Bahwa pelafalan Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan,



GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I identik dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat. Persamaan ini dapat menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk, seolah-olah produk yang dihasilkan Tergugat I diproduksi oleh dan/atau berasal dari Penggugat, atau setidaknya memiliki hubungan dengan perusahaan Penggugat, karena Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat telah dahulu terdaftar dan terkenal di Indonesia dan dunia.

### 3.c.2. Persamaan Visual

Bahwa secara visual terlihat jelas unsur-unsur dominan yang menyusun Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan unsur-unsur dominan yang terdapat pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, antara lain:

- Bentuk huruf, *font* huruf, dan cara peletakan dan penempatan penulisan kata pada Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, sebagaimana kemiripan tersebut sangat jelas terlihat pada penggunaan komposisi tulisan, warna, jenis huruf, dan penempatan kata "GUDANG" di atas kata "BARU", serta adanya variasi garis yang terletak di

bagian bawah kata "BARU" pada tampilan



yang telah dibuat agar terlihat semirip mungkin dengan



pada tampilan  Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang telah didaftarkan sejak tahun 1979 di Indonesia (mohon perhatikan bentuk dan gaya penulisan huruf G tersebut yang sama persis dengan bentuk huruf dan gaya penulisan huruf G pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat).

Padahal ada ribuan jenis *font*, bentuk huruf, dan cara peletakan dan penempatan penulisan yang dapat digunakan selain yang sama dengan pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, namun Tergugat I dengan sengaja yang menyerupai Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat.

- Tampilan lukisan “GUDANG” pada Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I yang dibuat sangat mirip dengan lukisan “GUDANG” yang terdapat pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang tersusun dari bangunan berupa gudang-gudang pada sisi kiri dan ilustrasi rel kereta pada sisi kanan gambar yang merupakan identitas dari perusahaan Penggugat. Selain dari persamaan lukisan tersebut, Tergugat I juga dengan sengaja memposisikan lukisan tersebut persis seperti pada posisi lukisan gudang dan rel kereta yang terdapat pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat.

Ada banyak lukisan dan gambar yang berbeda, namun mengapa justru Tergugat I memakai lukisan “GUDANG” tersebut pada Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan,

Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan yang sama persis dengan lukisan "GUDANG" pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat. Dengan adanya kemiripan tampilan lukisan "GUDANG" tersebut, maka telah sangat jelas dan terang bahwasanya Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I merupakan hasil tiruan dari Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;

### 3.c.3. Persamaan Konseptual

Bahwa secara konseptual, Tergugat I juga dengan sengaja menggunakan warna-warna merah, biru, hitam, kuning emas, putih, dan coklat pada Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan, dimana warna-warna tersebut telah identik dengan produk-produk rokok pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang telah diproduksi sejak lebih dari 40 (empat puluh) tahun silam, dimana pada masa kini, sebagian besar konsumen rokok akan selalu mengasosiasikan rokok dengan kemasan warna-warna tersebut dengan produk-produk rokok GUDANG GARAM milik Penggugat;

Selain menggunakan warna yang mirip, Tergugat I juga telah secara sengaja mendesain Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan, agar secara sekilas terlihat persis dengan produk rokok Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, hal ini tentu patut diduga dilakukan oleh Tergugat I dengan harapan agar para konsumen terkecoh tentang asal-usul produk dan menganggap bahwa produk rokok Merek-Merek GUDANG

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I merupakan produk-produk hasil produksi perusahaan Penggugat yang memang telah terkenal sebagai produsen rokok terkemuka di Indonesia;

#### 3.c.4. Persamaan Jenis Barang

Bahwa jenis barang Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I tersebut juga sama dan/atau sejenis dan termasuk di dalam satu Kelas yang sama dengan jenis barang yang terdapat pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;

Sebagai perusahaan bergerak di industri rokok, Tergugat I pasti sudah lama mengetahui keberadaan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang telah dikenal di pasaran. Sehingga, dengan adanya persamaan jenis barang tersebut telah jelas bahwa Tergugat I berniat membonceng Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;

3.d. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, tanggal 10 September 2013 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 28 Agustus 2017 dalam perkara gugatan pembatalan Merek GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000032226 dan IDM000042757 pada kelas 34 antara PT Gudang Garam, Tbk., bertindak sebagai Penggugat (Penggugat dalam gugatan *a quo*) melawan H. Ali Khosin S.E., bertindak sebagai Tergugat (Tergugat I dalam gugatan *a quo*), *Judex Facti* berpendapat bahwa: "Mengenai bentuknya sama, komposisi tulisan Garam dan Gudang ada kemiripan, gaya penulisan dan bunyi ucapan mempunyai intonasi

Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



penyebutan yang sama, komposisi warna merah dan biru yang sangat menonjol atas persamaan tersebut, serta cara peletakan gambar di dua merek rokok tersebut sama dengan gambar logo gudang dan rel kereta. Jadi, bila dilihat secara keseluruhan antara rokok Gudang Garam dengan rokok Gudang Baru didapat kemiripan yang didasarkan pada warna merek, gambar gudang dan rel kereta, susunan kata dan bunyi kata, sehingga bila disejajarkan dapat menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan konsumen atau masyarakat yang menggunakannya, seolah-olah merek tersebut dari produsen yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat merek rokok Gudang Garam dengan daftar nomor: IDM000384516; IDM000344489; IDM000344493 dan nomor IDM000014007 kelas barang dan jasa 34 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik PR. Gudang Baru nomor daftar IDM000032226 dan nomor daftar IDM000042757 dengan kelas barang dan jasa 34, hal mana milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa 34 Sigaret Kretek yang sejenis, demikian pula pihak Tergugat telah terbukti terlihat unsur iktidak tidak baik dengan membonceng ketenaran merek rokok milik Penggugat tersebut” (vide Putusan Pengadilan Niaga No. 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, hal. 91).

- 3.e. Bahwa tampilan etiket Merek GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000032226 dan IDM000042757 yang telah dibatalkan melalui putusan yurisprudensi Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby, tanggal 10 September 2013 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, tanggal 28 Agustus 2017 tersebut nyatanya sama persis dan bahkan semakin menyerupai tampilan etiket Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan dalam perkara a quo;
- 3.f. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pada Pasal 21 ayat (1)

*Halaman 18 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a *juncto* huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya, maka sudah seharusnya Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I dicoret dari dalam Daftar Umum Merek, karena Merek-Merek tersebut telah secara jelas dan terang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1979, yakni 34 (tiga puluh empat tahun) lebih dahulu sebelum Tergugat I mendaftarkan Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan di Indonesia;

4. Tergugat I adalah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan dengan iktikad tidak baik, sehingga Pendaftaran Merek-Merek tersebut harus dibatalkan;
  - 4.a. Diketahui bahwa Tergugat I telah mengajukan kembali sebagian besar permohonan pendaftaran Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan di Indonesia di Kelas 34 selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara Gugatan Pembatalan Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000032226 dan IDM000042757 atas nama H. Ali Khosin, S.E. (Tergugat I dalam gugatan *a quo*) melawan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat (Penggugat dalam gugatan *a quo*) yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niaga Surabaya, yang mana akhirnya perkara Gugatan Pembatalan Merek tersebut dimenangkan oleh Penggugat dengan dikeluarkannya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 28 Agustus 2017,

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusannya 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 milik Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Register IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005, dan Nomor Register IDM000042757, tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat Nomor Register IDM000384516, IDM000344489, IDM000344493 dan IDM000014007;
4. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng keterkenalan Merek Gudang Garam milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Membatalkan pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat 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 di Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat 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 di 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);

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



- 4.b. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan tersebut di atas, iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I semakin jelas terbukti karena Tergugat I dengan sengaja telah mengabaikan kewajiban hukum untuk tunduk dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara pembatalan Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000032226 dan IDM000042757 pada Kelas 34 antara PT Gudang Garam, Tbk., sebagai Penggugat (Penggugat dalam gugatan *a quo*) melawan H. Ali Khosin SE sebagai Tergugat (Tergugat I dalam gugatan *a quo*);
- 4.c. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara Gugatan Pembatalan Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000032226 dan IDM000042757 di Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN.Niaga.Sby sedang berlangsung dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat I justru mengajukan permohonan pendaftaran baru Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, Merek GUDANG BARU ORIGINAL + Lukisan dan Merek GEDUNG BARU + Lukisan kepada Tergugat II. Oleh karena itu, Tergugat I patut diduga adalah pemohon yang beritikad tidak baik yang bertujuan untuk kembali membonceng keterkenalan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;
- 4.d. Bahwa setelah perkara tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dengan itikad tidak baiknya kembali mengajukan permohonan pendaftaran baru untuk Merek GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dimana penambahan kata "ORIGIN" tersebut adalah trik-trik dari Tergugat I untuk mengembangkan varian Merek-Mereknya agar menjadi samar dan terkamufase untuk mengelabui Tergugat II dengan tujuan agar

Halaman 21 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



dapat mengabulkan permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, padahal sudah sangat jelas bahwa kata "ORIGIN" pada Merek GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan tersebut adalah kata keterangan yang memiliki makna asal usul atau asal mula. Sehingga kata "ORIGIN" tidak dapat dianggap sebagai Merek, melainkan hanya merupakan sebuah KATA KETERANGAN, sedangkan kata "GUDANG BARU" adalah Merek utama tersebut;

4.e. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Tergugat I juga telah mendaftarkan Merek GEDUNG BARU + Lukisan yang sama persis dari segi tampilan dan lukisannya dengan Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan milik Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, sehingga Merek GEDUNG BARU + Lukisan tersebut juga patut diduga juga telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

GEDUNG BARU = GUDANG BARU = GUDANG GARAM  
GEDUNG = GUDANG

4.f. Bahwa selain dari sisi tampilan, Merek GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat juga memiliki persamaan arti kata, yaitu antara kata "GEDUNG" pada Merek GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I dan kata "GUDANG" pada Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dimana kata "GEDUNG" dan kata "GUDANG" sama-sama memiliki arti yakni bangunan dan/atau rumah;

Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwasannya Tergugat I memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek GEDUNG BARU + Lukisan yang bertujuan untuk menyamakan permohonan pendaftaran Merek GEDUNG BARU + Lukisan milik Tergugat I tersebut agar dapat kembali membonceng keterkenalan Merek-Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Penggugat yang telah dibangun oleh Penggugat dengan susah payah, dengan biaya, tenaga, dan pikiran, dalam wujud investasi dan promosi yang gencar dan besar-besaran yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas di Indonesia;

- 4.g. Bahwa lebih lanjut selain Putusan Pembatalan Merek yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi yurisprudensi tersebut di atas, pada tahun 2011 Penggugat juga telah melaporkan H. Ali Khosin, S.E. (selaku Tergugat I dalam gugatan *a quo*) atas dugaan tindak pidana penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GUDANG GARAM milik Penggugat (Penggugat dalam gugatan *a quo*). Atas laporan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj, tanggal 07 Maret 2012 yang dalam amarnya mengadili bahwa H. Ali Khosin, SE (selaku Tergugat I dalam gugatan *a quo*) 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 pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan” serta menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada H. Ali Khosin, S.E. (selaku Tergugat I dalam gugatan *a quo*) selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT SBY, tanggal 12 Juni 2012, dan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 104/PK/Pid.Sus/2015, tanggal 10 November 2015;
- 4.h. Bahwa oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I, karena Merek-Merek tersebut telah diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- 4.i. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang Penggugat sampaikan,

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan telah diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat I dengan dilandasi iktikad tidak baik bertujuan untuk kembali membonceng keterkenalan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu sejak tahun 1979 di Indonesia serta untuk mengecoh dan menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai asal-usul produk rokok Merek-Merek milik Tergugat I tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I harus dicoret dari Daftar Umum Merek;

5. Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan *a quo*
  - 5.a. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan industri rokok terkemuka di tanah air yang bermula sebagai industri rokok rumahan pada tahun 1958 di Kota Kediri. Selain di Indonesia, Penggugat juga telah dikenal sebagai produsen rokok di dunia. Dewasa ini, Penggugat telah memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk diantaranya 66 (enam puluh enam) kantor area dengan 268 (dua ratus enam puluh) titik distribusi di seluruh Indonesia. Selaku perusahaan rokok terkemuka di tanah air, Penggugat juga telah menyediakan lapangan kerja bagi 32.491 (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) orang, yang terlibat dari proses produksi, hingga pemasaran produk rokok milik Penggugat. Lebih lanjut Penggugat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan juga telah secara aktif ikut berpartisipasi dalam membangun dan membantu menyejahterakan masyarakat Indonesia, antara lain dengan melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia, melaksanakan kegiatan keagamaan, memberikan beasiswa, merenovasi gedung-gedung sekolah, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya secara berkelanjutan

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selengkapnya mengenai informasi perusahaan Penggugat, dapat diakses melalui situs website resmi Penggugat, yakni: <https://www.gudangaramtbk.com/>;

- 5.b. Bahwa di dalam menjalankan bisnisnya, Penggugat telah menggunakan dan mendaftarkan beberapa merek rokok di Indonesia, salah satu merek rokok Penggugat yang telah dikenal luas baik oleh masyarakat Indonesia, maupun dunia adalah Merek GUDANG GARAM yang telah terdaftar pertama kali pada tahun 1979 di Indonesia dalam Daftar Umum Merek di Kelas 34 untuk melindungi jenis barang yaitu: rokok-rokok, sigaret kretek serta juga telah terdaftar di beberapa negara di dunia sejak tahun 2007, di antaranya: Uruguay, Kamboja, Brunei, Singapura, dll. Merek GUDANG GARAM juga merupakan identitas Penggugat, karena selain sebagai Merek, GUDANG GARAM juga merupakan nama badan hukum Penggugat yang telah beroperasi pada mulanya sebagai industri rumahan sejak tahun 1958 dan yang kemudian didaftarkan sebagai badan hukum pada tahun 1971 di Indonesia;
- 5.c. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dan uraikan secara rinci dalam dalil gugatan a quo, Penggugat memiliki kepentingan yang sangat jelas dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Merek-Merek GUDANG BARU + Lukisan, GEDUNG BARU + Lukisan, dan GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat dan telah diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik;
6. Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - 6.a. Bahwa gugatan a quo diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek";

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: "Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum";

- 6.b. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: "Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat atau domisili Tergugat";
7. Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek sebagai Tergugat II
  - 7.a. Bahwa sebagai instansi terkait, Tergugat II diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini untuk menaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) *juncto* Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa 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 + Lukisan milik Penggugat adalah Merek Terkenal;

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661355 dan IDM000661350, dan GEDUNG BARU Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan No. IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran Merek GUDANG BARU + Lukisan No. IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan No. IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menolak semua permohonan pendaftaran Merek-Merek dengan basis kata GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, dan GEDUNG BARU yang diajukan permohonannya oleh Tergugat I, perusahaan-perusahaan milik Tergugat I dan afiliasinya, dan/atau ahli warisnya, maupun yang diajukan oleh

Halaman 27 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya kepada Tergugat II yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat II tetap mengabulkan permohonan tersebut hingga terdaftar maka pendaftaran tersebut dengan sendirinya batal demi hukum;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

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

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

Eksepsi Tergugat I:

- *Exceptio res judicatae*;
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah terjadi *contradictio in terminis*;
- Eksepsi tentang kualifikasi dan kedudukan pengganti atau ahli waris;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, tanggal 28 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Merek GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat adalah Merek Terkenal;
3. Menyatakan bahwa Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661355 dan IDM000661350, dan GEDUNG BARU Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



6. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran Merek GUDANG BARU + Lukisan Nomor IDM000381985, IDM000381705, IDM000491292, IDM000491291, IDM000528993, IDM000528994, dan IDM000528995, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355, dan GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 pada kelas 34 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menolak semua permohonan pendaftaran Merek-Merek dengan basis kata GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, dan GEDUNG BARU yang diajukan permohonannya oleh Tergugat I, perusahaan-perusahaan milik Tergugat I dan afiliasinya, dan/atau ahli warisnya, maupun yang diajukan oleh pihak ketiga lainnya kepada Tergugat II yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM + Lukisan milik Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat II tetap mengabulkan permohonan tersebut hingga terdaftar maka pendaftaran tersebut dengan sendirinya batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.109.000,00 (tiga juta seratus sembilan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021, mengajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/HaKI/2021/PN Niaga Sby (Nomor 4/Pdt.Sus-HKI.Merek/2021/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan

*Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2021;

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

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2021;
3. Mengadili sendiri, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Merek GUDANG BARU + Lukisan, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan serta GEDUNG BARU + Lukisan atas nama Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dengan Merek GUDANG GARAM milik Penggugat;
- Menyatakan sah dan benar secara hukum sesuai dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) jika Merek GUDANG BARU + Lukisan IDM00381785, IDM000491292, IDM000491292, IDM000528993, IDM000528993 dan IDM00052899, GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan No. IDM000661350 dan IDM000661355 serta GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996 untuk melindungi jenis barang sigaret

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### 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)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kretek dalam kelas barang 34 atas nama Tergugat I;

- Menyatakan sah dan benar secara hukum Sertifikat Merek yang ditandatangani oleh Tergugat II masing-masing untuk merek GUDANG BARU + Lukisan IDM00381785, IDM000491292, IDM000491292, IDM000528993, IDM000528993 dan IDM00052899, merek GUDANG BARU ORIGIN + Lukisan Nomor IDM000661350 dan IDM000661355 serta GEDUNG BARU + Lukisan Nomor IDM000528996;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembatalan Merek GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, GEDUNG BARU atas nama Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I oleh *Judex Facti* sudah tepat, karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM dan variannya milik Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, yang dilakukan atas dasar iktidak tidak baik oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk membonceng keterkenalan Merek GUDANG GARAM dan variannya milik

Halaman 32 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang merupakan Merek Terkenal dan telah didaftarkan dan dipasarkan lebih dahulu sejak tahun 1979, serta telah dikenal bertahun-tahun oleh masyarakat luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I: H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: 1. H. SAUTIK, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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 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;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I: **H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: 1. H. SAUTIK, 2. ELISYANA, 3. ALMATHEA FAUZIAH, 4. FARIKHA MEDINA, 5. NIELA VITRIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

*Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Agus Subroto, S.H., M.Hum.**

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**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)