

Menuju Regulasi Merk yang Tangguh: Kajian Yuridis Sengketa Merk Gudang Garam dan Gudang Baru

Billy Yanuarto¹, Dominggus Ferdinan²

^{1,2} Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

¹ 02659240019@student.uph.edu

² 02669240005@student.uph.edu

Abstrak

Artikel ini membahas sengketa hukum antara PT Gudang Garam Tbk dengan pemilik merek “Gudang Baru” yang diduga melanggar hak eksklusif atas merek dagang yang telah terdaftar. Kasus ini menjadi contoh konkret dari persoalan kekayaan intelektual, khususnya mengenai persamaan merek pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Melalui analisis yuridis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta studi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara ini, artikel ini menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di bidang merek dan pentingnya perlindungan terhadap hak eksklusif pelaku usaha. Diharapkan kajian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia dan pentingnya peran yudikatif dalam menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: Sengketa merek; Gudang Garam Gudang Baru; Kekayaan Intelektual

Abstract

This article discusses the legal dispute between PT Gudang Garam Tbk and the owner of the brand “Gudang Baru” who allegedly violated the exclusive rights to a registered trademark. This case is a concrete example of intellectual property issues, especially regarding the similarity of brands in principle which can cause confusion in the community. Through a legal analysis of the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as a study of court decisions handling this case, this article shows the complexity of law enforcement in the field of trademarks and the importance of protecting the exclusive rights of business actors. It is hoped that this study will provide further understanding of the mechanism for resolving trademark disputes in Indonesia and the importance of the role of the judiciary in ensuring justice for the disputing parties.

Keywords: Trademark Dispute; Gudang Garam Gudang Baru; Intellectual Property

A. Pendahuluan

Perkembangan industri rokok di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aktor utama dalam industri ini adalah PT Gudang Garam Tbk, sebuah perusahaan yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai produsen rokok kretek ternama. Nama “Gudang Garam” sendiri telah menjadi simbol dagang yang sangat kuat dan memiliki nilai komersial yang tinggi. Merek ini tidak hanya dikenal karena kualitas produknya, tetapi juga karena sejarah dan reputasinya yang panjang dalam dunia usaha nasional.¹

Namun, tingginya nilai ekonomis suatu merek kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam ranah kekayaan intelektual. Semakin dikenal dan bernilai sebuah merek, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelanggaran atau peniruan oleh pihak lain demi meraih keuntungan komersial yang serupa. Kasus sengketa antara PT Gudang Garam Tbk dan pemilik merek “Gudang Baru” menjadi contoh aktual dari permasalahan tersebut. Merek “Gudang Baru” dianggap memiliki kemiripan dengan “Gudang Garam”, baik dari segi fonetik maupun visual, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.²

Semakin berkembangnya perindustrian, persaingan bukan hanya tentang produk maupun harga. Namun saat ini persaingan merek juga semakin banyak dan menimbulkan beberapa kasus seperti sengketa merek. Sengketa merek merujuk pada perselisihan hukum yang timbul terkait dengan hak atas penggunaan dan pendaftaran merek yang sah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴ Saat ini merek mendapatkan perlindungan jika perusahaan tersebut mendaftarkan merek produk mereka kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. DJKI juga dapat menolak berkas pendaftaran merek pelaku usaha apabila merek yang mau didaftarkan terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar oleh pelaku usaha

¹ Ruth Larissa Budi Yustina et al., "Analisis Pengambilan Keputusan terhadap Strategi Pemasaran pada PT. Gudang Garam Tbk," *Musyteri: Neraca Manajemen, Ekonomi* 9, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

³ A. Nadhira, “Memahami Penyebab dan Solusi dalam Sengketa Merek Dagang,” *Prolegal.id*, 8 April 2025, <https://prolegal.id/memahami-penyebab-dan-solusi-dalam-sengketa-merek-dagang/>.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

lainnya.⁵ Namun masih banyak sekali perusahaan yang melakukan plagiarisme atau meniru merek terkenal, hal ini dilakukan untuk memanfaatkan kualitas produk serta popularitas dari produk yang ditiru. Kasus ini juga terjadi di Indonesia yaitu kasus sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru, diduga Gudang Baru meniru merek Gudang Garam. Dengan adanya kasus ini pada tahun 2012 Gudang Garam melakukan gugatan kepada Gudang Baru. Gugatan ini berjalan selama beberapa tahun dan kemudian pada tahun 2015 dikeluarkan putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang dimenangkan oleh Gudang Garam dan kemudian perusahaan Gudang Baru dihukum pidana selama 10 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.⁶

Meskipun Gudang Baru telah menjalani hukumannya, gudang baru tetap menggunakan pengemasan merek yang masih memiliki kesamaan dengan Gudang Garam. Hal ini membuat Gudang Garam mengajukan gugatan kembali terkait dengan pembatalan merek milik Gudang Baru kepada pengadilan niaga melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada 22 Maret 2021, dengan perkara 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.NiagaSby.⁷ Dalam petitumnya Gudang Garam menyatakan pertama: bahwa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, kedua: menyatakan bahwa Merek Gudang Garam dan lukisan milik penggugat adalah merek terkenal, ketiga: merek Gudang Garam dan Gudang Baru bersama lukisannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan yang dimiliki Gudang Garam.⁸ Dalam kasus ini perusahaan Gudang Garam mengaku merek produk Gudang Baru telah menyesatkan, sehingga seolah-olah produk milik Gudang Baru adalah bagian dari produk Gudang Garam.⁹ Dengan adanya kasus ini pemilik Gudang Baru dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, begitupun dengan kasus perdatanya pada pengadilan tingkat pertama merek Gudang Baru dinyatakan memiliki persamaan dengan merek Gudang Garam oleh pengadilan negeri Surabaya.

⁵ Khelvin H. S. Risandi dan A. W. Disemadi, "Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi?," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (Agustus 2022): 315–326.

⁶ Yordan P. Denny, Yenny Yenny, Novika Ayu Kurniawati, dan Asmin Asmin, "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 148–163.

⁷ Muhammad H. S. Dhafin dan Bambang Saptono, "Implikasi Hukum Ketidapatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan Gudang Garam," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4.(2023).

⁸ Mariska, "Lagi! Kasus Sengketa Merek Gudang Garam Vs Gudang Baru," *Kontrakhukum.com*, 23 Maret 2024, <https://kontrakhukum.com/article/sengketa-gudang-garam-vs-gudang-baru/#:~:text=Sengketa%20ini%20bermula%20ketika%20pada%2022%20Maret%202021,Khosin%20terkait%20kasus%20perdata%20khusus%20hak%20kekayaan%20intelektual>.

⁹ P. I. Ramadhani, "Kronologi Gugatan Gudang Garam ke Gudang Baru Terkait Merek," *Liputan6.com*, 22 April 2021, <https://www.liputan6.com/saham/read/4539181/kronologi-gugatan-gudang-garam-ke-gudang-baru-terkait-merek>.

Dengan adanya putusan ini pemilik merek gudang baru mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk putusan pidana yang dijatuhkan yaitu putusan pengadilan tinggi Surabaya, namun majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Baru dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi Surabaya tetap berlaku dengan beberapa pertimbangan hukum pada putusan nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.¹⁰ Meskipun sengketa antara PT Gudang Garam dengan PT Gudang baru telah menemukan penyelesaian hukum yang tegas, pelanggaran merek dagang di Indonesia masih terus berlanjut.

Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang memiliki nilai dan fungsi penting sebagai identitas produk serta penunjang kelancaran perdagangan barang dan jasa. Perlindungan terhadap merek menjadi sangat krusial agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum atas identitas produk serta penunjang kelancaran perdagangan barang dan jasa. Perlindungan terhadap merek menjadi sangat krusial agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum atas identitas produknya dan terhindar dari tindakan plagiasi merek dagang oleh pihak lain.¹¹ Namun, dalam praktiknya, sengketa plagiasi merek masih sering terjadi, salah satunya seperti juga terjadi antara MS Glow dan PS Glow. Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji karena melibatkan dua merek produk kecantikan yang memiliki kemiripan nama, sehingga menimbulkan dugaan peniruan dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan contoh kasus sengketa hak merek MS Glow, yang telah terdaftar sejak tahun 2016, menggugat PS Glow yang baru terdaftar pada tahun 2021 ke Pengadilan Niaga Medan atas dugaan pelanggaran merek dagang. Putusan pengadilan yang memenangkan MS Glow dinilai sebagai tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lainnya.

MS Glow yang dimiliki Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana, serta PS Glow yang dimiliki oleh Putra Siregar dan Septia Siregar. Terjadinya sengketa ini dimulai dari keingintahuan Putra Siregar kepada usaha milik Shandy Purnamasari, tanpa ada rasa curiga Shandy Purnamasari memperkenalkan proses produksi hingga pemasaran, namun selang beberapa bulan berikutnya Putra siregar dan istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS Glow yang juga memproduksi berbagai macam produk kecantikan seperti MS Glow.¹² Pihak MS Glow merasa pihak

¹⁰ A. P. Wardhana, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal Pada Kasus Antara Gudang Garam dan Gudang Baru," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (Mei 2024): 1–11

¹¹ Putri Dwi Rahayu et al., "Analisa Kasus Sengketa Plagiasi Merek Dagang MS Glow dan PS Glow Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 1, no. 2 (2024): 176–183.

¹² F. N. Razma, "Analisis Akibat Hukum Terhadap Dua Putusan Yang Berbeda Dalam Sengketa Merek Antara 'MS Glow' dan 'PS Glow/Pstore Glow'," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (2024): 3.

PS Glow telah meniru nama merek hingga bentuk kemasan dari produknya. Diketahui bahwa MS Glow telah terdaftar sejak tahun 2016 dan PS Glow baru terdaftar tahun 2021.¹³ Gugatan dilakukan oleh Shandy Purnamasari kepada MS Glow milik Putra siregar, dan meminta untuk menarik merek PS Glow yang diduga memiliki persamaan inti dalam nama merek tersebut, kemudian MS Glow meminta pembayaran uang sebagai ganti rugi dengan besaran Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar).¹⁴ Pada awalnya Hakim menyatakan bawah permohonan dari penggugat dikabulkan sebagian, tetapi seiring berjalannya waktu permohonan ini dibatalkan dikarenakan bahwa pemilik dari MS Glow sesungguhnya merupakan PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA. Kemudian gugatan balik dilakukan oleh pihak PS Glow di Pengadilan Negeri Surabaya dengan gugatan bahwa MS Glow tidak ada hak untuk melawan hukum dengan adanya produksi produk kecantikan dengan nama merek MS Glow. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bahwa merek untuk MS Glow yang terdaftar dan telah teregistrasi berada dalam kelas tingkat 32 dengan nomor pendaftaran IDM000731102 yaitu pada tingkatan serbuk minuman instan, hal tersebut menunjukkan bahwa merek yang telah dicatatkan dalam tingkat kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000943833 yaitu produksi produk kecantikan atau kosmetik merupakan merek dagang MS Glow For Cantik Skincare.¹⁵

Berdasarkan kasus tersebut, pihak MS Glow dengan sadar dan sengaja dalam penggunaan merek yang berbeda dengan yang terdaftar dalam DJKI sehingga MS Glow tidak memiliki hak eksklusif atas merek MS Glow di kelas 3 dalam kelas produk kecantikan. Hal tersebut dikarenakan pihak PS Glow telah mendaftarkannya terlebih dahulu dan menggunakan merek dagangnya sesuai dengan apa yang telah teregistrasi di DJKI.¹⁶ Kasus MS Glow dengan PS Glow telah menemukan penyelesaian sengketa merek yang berhubungan dengan persaingan usaha serta hak eksklusif atas penggunaan nama, hal tersebut juga terjadi pada kedai kopi *Starbucks* yang berasal dari Amerika dengan *Sumatra Tobacco Trading Company* (STTC) dari Sumatera Utara.¹⁷ yang mendaftarkan nama *Starbucks* menjadi menjadi produk mereka.¹⁸ PT STTC ini mendaftarkan merek rokok *Starbucks* ke kemenkumham pada September 1992 dan lolos dengan kelas 34 yaitu segala macam rokok, dan pada tahun 1992 juga *Starbucks* sudah memiliki 165 gerai. Pada 5 Januari 2005 *Starbucks*

¹³ Desi, "Penyelesaian Sengketa Merek antara PS Glow melawan MS Glow," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 276.

¹⁴ A. A. Wegni, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Studi Kasus Sengketa Merek PS Glow dan MS Glow," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (Mei 2024): 304.

¹⁵ Ibid., 305

¹⁶ Ibid., 306

¹⁷ A. Saputra, "Sempat Kalah, Starbucks Kini Menang Lawan Rokok Starbuck," *news.detik.com*, 28 Agustus 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6258628/sempat-kalah-starbucks-kini-menang-lawan-rokok-starbucks>.

¹⁸ SLN, "3 Contoh Kasus Sengketa Hak Merek di Indonesia Terbaru dan Penyelesaiannya," *smartlegal.id*, 16 Januari 2025, <https://smartlegal.id/hki/merek/2025/01/16/3-contoh-kasus-sengketa-hak-merek-di-indonesia-sl/>.

mendaftarkan mereknya ke kemenkumham RI untuk kelas 43 dengan jenis restoran, warung kopi dan kedai kopi.

Pada bulan Juli 2021 *Starbucks* mengajukan gugatan terhadap PT STTC ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat, dan *Starbucks* meminta pengadilan menghapus merek rokok *Starbucks* yang dimiliki oleh PT STTC. Pengadilan Negeri Jakpus namun menolak gugatan tersebut dengan alasan PT STTC mendaftarkan merek itu terlebih dahulu, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul timbul dari perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp4.490.000 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).¹⁹ Pihak *Starbucks* merasa tidak terima dan melakukan permohonan kasasi ke pengadilan niaga dan menggugat PT STTC, Mahkamah Agung dalam putusan menyatakan perbuatan dari STTC yang menumpang merek kepada *Starbucks* tidak berdasarkan itikad baik, meskipun kedua merek tersebut berbeda kelas.²⁰

Hak eksklusif yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, hingga sastra. Karya-karya yang lahir dari proses ini tidak muncul begitu saja; melainkan merupakan hasil dari pemikiran, kerja keras, alokasi waktu yang tidak sedikit, serta investasi finansial yang signifikan. Karena itu, karya-karya tersebut memiliki nilai yang tinggi, terutama dari sisi potensi manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan. HKI pada dasarnya hadir untuk melindungi hasil kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk ide, inovasi, atau konsep kreatif lainnya. Perlindungan ini bukan hanya bertujuan memberikan pengakuan moral atas kepemilikan, tetapi juga untuk mendorong iklim inovasi yang sehat dengan menjamin bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan karyanya. Dengan demikian, HKI menjadi mekanisme penting dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas.²¹

Semakin diakuinya nilai strategis sebuah merek dalam dunia bisnis berdampak langsung pada meningkatnya kasus pelanggaran merek di Indonesia, terutama yang melibatkan merek-merek ternama. Merek dengan reputasi baik umumnya memiliki daya tarik tinggi di mata konsumen karena mampu menciptakan rasa percaya dan preferensi dalam proses pembelian. Ketika konsumen merasa puas secara konsisten terhadap kualitas dan pengalaman yang ditawarkan suatu merek, mereka cenderung untuk tetap memilih merek tersebut di kemudian hari. Inilah yang

¹⁹ Fathiya Al'Uzma dkk., "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 358.

²⁰ Muhammad Azwar Am, "Sengketa Merek Dagang MS Glow Dan PS Glow Atas Merek Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" (2016): 143–153.

²¹ LP2M Universitas Medan Area, "Pengertian dan Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," November 25, 2021, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>.

dikenal sebagai loyalitas merek, suatu bentuk hubungan emosional dan rasional antara konsumen dan produk.²²

Bagi pelaku usaha, hal ini tentu sangat menguntungkan karena membantu mempertahankan pasar dan menumbuhkan pendapatan. Namun, reputasi yang kuat juga kerap menjadi incaran pihak-pihak yang ingin mengambil jalan pintas. Tidak sedikit pelaku bisnis yang berusaha meniru atau menjiplak merek terkenal demi mendapatkan keuntungan cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi atau membangun kredibilitas dari awal. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip bisnis yang sehat, norma sosial, serta peraturan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin kuat posisi sebuah merek di pasar, semakin besar pula potensi merek tersebut menjadi korban pelanggaran.²³

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, adapun pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dan merek terkenal yang ada di Indonesia ?

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam aspek hukum yang melingkupi merek. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yaitu kasus sengketa merek Gudang Garam dengan Gudang Baru dengan melakukan komparasi dengan kasus sengketa merek lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah jurnal-jurnal lokal maupun internasional dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan membaca jurnal maupun artikel terkait penelitian.
- b. Mempelajari kerangka teori dan konseptual untuk mengkaji penelitian.
- c. Melakukan kajian dan analisa hukum berdasarkan kerangka teori dan konseptual yang relevan digunakan untuk penelitian ini.
- d.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Kajian Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Merek)

Dalam artikel yang dituliskan oleh Denny (2022), membahas penyelesaian sengketa merek antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru, yang merupakan dua perusahaan rokok besar di Indonesia. Sengketa ini berakar dari kemiripan merek yang dapat menyesatkan konsumen dan merugikan pemilik merek yang terkenal,

²² Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

²³ Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Mareta, "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

yaitu PT. Gudang Garam. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek harus memiliki ciri khas yang membedakannya dari merek lain agar dapat didaftarkan dan dilindungi secara hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk kasus ini, di mana merek Gudang Baru dianggap memiliki kesamaan yang signifikan dengan merek Gudang Garam.²⁴ Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika terdapat kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar.²⁵ Dalam hal ini, pengadilan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menolak semua permohonan pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan merek Gudang Garam.²⁶ Keputusan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Sengketa ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemilik merek dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Meskipun PT. Gudang Garam telah memenangkan beberapa putusan, termasuk di Mahkamah Agung, masalah ini tidak sepenuhnya teratasi. PT. Gudang Baru terus melanjutkan usaha mereka dengan kemasan yang mirip, yang menunjukkan bahwa pelanggaran merek masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius.²⁷ Hal ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menggambarkan dinamika persaingan bisnis di Indonesia, di mana merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat untuk membangun reputasi dan loyalitas konsumen.²⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dalam persaingan usaha dan melindungi konsumen dari kebingungan yang disebabkan oleh kemiripan merek.²⁹ Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan merek harus menjadi prioritas bagi semua pelaku usaha di Indonesia.

Literatur yang dibahas oleh Semaun, Syahriyah (2016), membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam perdagangan barang dan jasa di

²⁴ Yordan P. Denny, "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 148-163.

²⁵ Ibid, hlm. 149.

²⁶ Ibid, hlm. 149.

²⁷ Ibid, hlm. 150.

²⁸ Dean Kermite, Denis Mercury, and Enge Christina, "Hak Merek Untuk Memperkuat Citra Bisnis," *Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 110-128.

²⁹ Ibid, hlm. 160.

Indonesia, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penulis menekankan bahwa merek memiliki peranan yang sangat penting dalam membedakan produk dan jasa, serta menciptakan identitas bagi perusahaan. Merek tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai aset yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah.³⁰ Proses pendaftaran merek di Indonesia mengikuti sistem konstitutif, di mana hak atas merek hanya diakui setelah pendaftaran dilakukan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan melindungi mereka dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Pendaftaran merek juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah, yang dapat digunakan untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang serupa dari pihak lain.³¹ Dengan demikian, pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar haknya.³²

Namun, meskipun ada perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang, praktik pelanggaran merek masih sering terjadi. Banyak produk palsu atau tiruan yang beredar di pasaran, yang dapat merugikan pemilik merek asli dan membingungkan konsumen. Penulis mencatat bahwa perlindungan hukum yang efektif harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek. Hal ini mencakup tindakan preventif dan represif untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi.³³ Selain itu, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek juga perlu ditingkatkan agar praktik bisnis yang sehat dapat terwujud.³⁴

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Al'Uzma, Fathiya (2023), membahas sengketa merek antara *Starbucks Corporation* dan Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) yang berfokus pada isu pendomplengan merek terkenal. Dalam kasus ini, STTC mendaftarkan merek "*Starbucks*" untuk produk rokok, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek terkenal *Starbucks Corporation*. Pengadilan memutuskan bahwa meskipun merek yang didaftarkan oleh STTC berada dalam kelas yang berbeda, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pendomplengan merek yang tidak berdasarkan itikad baik.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Perbandingan dengan kasus antara PT. Gudang Garam dan

³⁰Semaun S., "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (Juli 2016): 107-123.

³¹ Ibis, hlm. 109.

³² Ibid, hlm. 110.

³³ Ibid, hlm. 112.

³⁴ Ibid, hlm. 115.

³⁵ Al'Uzma, Fathiya, dkk. "Analisis Putusan", 360.

PT. Gudang Baru juga relevan dalam konteks ini. Dalam kasus tersebut, PT. Gudang Garam menggugat PT. Gudang Baru karena menggunakan nama yang sangat mirip, yang dapat menyesatkan konsumen. Pengadilan Niaga memutuskan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar hak merek PT. Gudang Garam, dan memerintahkan pembatalan pendaftaran merek Gudang Baru.³⁶ Kedua kasus ini menunjukkan bahwa meskipun merek terdaftar dalam kategori yang berbeda, kesamaan nama atau merek dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sudah terkenal.

Dalam konteks hukum, baik kasus *Starbucks* maupun Gudang Garam menyoroti pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika terdapat kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar, meskipun dalam kategori barang atau jasa yang berbeda.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang cukup bagi merek terkenal untuk mencegah praktik pendomplengan yang merugikan. Namun tantangan tetap ada dalam penegakan hukum. Meskipun pengadilan telah memberikan keputusan yang mendukung pemilik merek, pelanggaran merek masih sering terjadi di pasar. Dalam kasus *Starbucks*, meskipun telah ada putusan dari Mahkamah Agung, STTC tetap melanjutkan usaha mereka dengan merek yang mirip, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek.³⁸ Demikian pula dalam kasus Gudang Garam, meskipun keputusan pengadilan mendukung mereka, PT. Gudang Baru mungkin masih mencari cara untuk menghindari konsekuensi hukum.

C.2 Analisis Utilitarianisme dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual (Merek)

Teori utilitarianisme, yang berakar pada pemikiran Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill, menekankan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*". Dalam konteks hukum, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek, pendekatan utilitarian berupaya menyeimbangkan antara kepentingan individu (pemilik merek) dan kepentingan publik (konsumen dan masyarakat umum).

Dalam praktiknya, merek bukan hanya sekadar simbol atau tanda dagang, tetapi juga representasi dari kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek melalui sistem hukum memberikan insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan mutu dan inovasi produk

³⁶ Denny, Yenny, Novika, and Asmin, "Penyelesaian Sengketa", 149.

³⁷ Ibid, hlm. 150.

³⁸ Al'Uzma, Fathiya, dkk., "Analisis Putusan", 362.

mereka. Ini selaras dengan prinsip utilitarian karena pada akhirnya akan mendorong terciptanya manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kualitas barang dan jasa serta persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana Bentham menyatakan, hukum seharusnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang melalui pemanfaatan dan distribusi sumber daya secara efisien.³⁹

Namun, utilitarianisme juga memberikan kerangka evaluatif terhadap pelanggaran merek. Misalnya, dalam kasus "*passing off*" atau pemboncengan nama merek terkenal, seperti dalam sengketa antara Gudang Garam dan Gudang Baru, tindakan pihak yang membongceng merek dapat merugikan konsumen karena menciptakan kebingungan mengenai asal-usul produk. Ini secara langsung bertentangan dengan tujuan utilitarian, karena menimbulkan kerugian kolektif dalam bentuk penipuan, penurunan kepercayaan konsumen, dan distorsi dalam pasar. John Stuart Mill lebih lanjut menekankan bahwa kebebasan individu, dalam hal ini hak pemilik merek, seharusnya dihargai selama kebebasan itu tidak merugikan pihak lain.⁴⁰

Lebih jauh, perlindungan merek yang kuat juga mendukung efisiensi pasar, karena konsumen tidak perlu menghabiskan sumber daya untuk mengevaluasi ulang setiap produk yang mereka temui. Konsumen cukup mengandalkan reputasi merek sebagai indikator mutu. Dengan demikian, sistem merek yang diatur dengan baik memberikan utilitas optimal: perusahaan mendapatkan penghargaan atas reputasinya, sementara konsumen mendapatkan jaminan kualitas.⁴¹

Namun, teori utilitarian juga menuntut adanya keseimbangan. Perlindungan hukum tidak boleh diberikan secara mutlak apabila berpotensi menghambat persaingan atau menciptakan monopoli tidak wajar. Oleh karena itu, evaluasi terhadap perlindungan merek harus mempertimbangkan apakah perlindungan tersebut menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan kerugiannya. Dalam konteks inilah, teori utilitarian memberikan justifikasi rasional terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap merek yang proporsional dan adil.⁴²

Pendekatan regulasi penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia sudah cukup baik dimana menekankan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik merek. Regulasi merek di Indonesia telah mengalami perubahan sejak masa kolonial Belanda

³⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Penerbit, 2021), 281

⁴⁰ John Stuart Mill, *On Liberty*, diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 81

⁴¹ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

⁴² Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72.

hingga saat ini. Indonesia menggunakan sistem *first to file* yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang mendaftarkan merek terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pendaftaran merek juga melibatkan masa publikasi yang memungkinkan pihak lain mengajukan keberatan. Indonesia juga aktif meratifikasi berbagai konvensi internasional dan melakukan kerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan perlindungan merek, termasuk bagi merek asing. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lain yang diakui Undang-Undang.⁴³

D. Kesimpulan

Indonesia menggunakan sistem *first to file* dan menekankan pentingnya pendekatan merek sebagai dasar perlindungan hukum. Penyelesaian sengketa diatur melalui jalur peradilan maupun alternatif, dimana kajian hukum paling penting bahwa dalam melihat, memahami, mempelajari dan membandingkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka perbedaan baik dari unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa suatu merek. Unsur perbedaan antara merk yang satu dengan lainnya harus jelas supaya ketika merek tersebut disandingkan maka dapat dipastikan bahwa masyarakat luas tidak akan salah dalam menilai, membedakan maupun mendeskripsikan merek yang satu dengan merek lainnya.

Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan lainnya, diperkuat juga dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dapat dijadikan rujukan atas sengketa-sengketa merek yang kemungkinan akan terjadi dalam persaingan usaha/bisnis di Indonesia. Namun disisi lain diharapkan Indonesia mampu meningkatkan kualitas regulasi dan edukasi masyarakat agar perlindungan merek semakin efektif, sehingga mampu menciptakan iklim bisnis yang aman, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tingkat sengketa yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

⁴³ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Buku

Mill, John Stuart. *On Liberty*. Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1996
Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami
Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit, 2021

Jurnal Ilmiah

Al'Uzma, Fathiya, dkk. "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara
Sengketa Merek antara *Starbucks Corporation* Melawan *Sumatera Tobacco Trading
Company*." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 358.
Denny, Yordan P. "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan." *Jurnal
Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 148-163.
Desi. "Penyelesaian Sengketa Merek antara *PS Glow* melawan *MS Glow*." *JLEB: Journal
of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 276.
Dhafin, Muhammad H. S. "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru
Terhadap Putusan MA." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023).
Razma, F. N. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Dua Putusan yang Berbeda dalam
Sengketa Merek Antara 'MS Glow' dan 'PS Glow/Pstore Glow'." *Jurnal Media
Akademik (JMA)* 2, no. 6 (2024): 3.
Rahayu, Putri Dwi, Amelia, Elvyani Permatasari, Firnando Sinaga, Windi Edriani, and
Mustaqim. "Analisa Kasus Sengketa Plagiasi Merek Dagang MS Glow dan PS
Glow Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016." *JISOSEPOL: Jurnal
Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 1, no. 2 (2024): 176-183.
Risandi, Khelvin H. S. "Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia." *Jurnal Komunikasi
Hukum* 8, no. 2 (Agustus 2022): 315-326.
Semaun, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa." *Jurnal
Hukum Diktum* 14, no. 1 (Juli 2016): 107-123.
Wardhana, A. P. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal." *Jurnal
Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (Mei 2024): 1-11.
Wegni, A. A. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." *Jurnal Ilmiah
Research Student* 1, no. 5 (Mei 2024): 304.
Yustina, Ruth Larissa Budi, Jentayu Bayu Warita Halwa, Rusdi Hidayat, dan Indah
Respati. "Analisis Pengambilan Keputusan terhadap Strategi Pemasaran pada
PT. Gudang Garam Tbk." *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 9, no. 11 (2024).

<https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>.

Am, Muhammad Azwar. "Sengketa Merek Dagang MS Glow Dan PS Glow Atas Merek Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" (2016): 143-153.

Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85-95. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

Kermite, Dean, Denis Mercury, and Enge Christina. "Hak Merek Untuk Memperkuat Citra Bisnis." *Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 110-128.

Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61-72.

Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Maretta. "Book Pirates and Copycats: Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259-269. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92-99.

Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39-51.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 33/Pdt.Sus- Merek/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Media Internet

Mariska. "Lagi! Kasus Sengketa Merek Gudang Garam Vs Gudang Baru." *Kontrakhukum.com*, 23 Maret 2024.

<https://kontrakhukum.com/article/sengketa-gudang-garam-vs-gudang-baru/>

Nadhira, A. "Memahami Penyebab dan Solusi Dalam Sengketa Merek Dagang." *Prolegal.id*, 8 April 2025. <https://prolegal.id/memahami-penyebab-dan-solusi-dalam-sengketa-merek-dagang/>

Ramadhani, P. I. "Kronologi Gugatan Gudang Garam ke Gudang Baru Terkait Merek." *Liputan6.com*, 22 April 2021. <https://www.liputan6.com/saham/read/4539181/kronologi-gugatan-gudang-garam-ke-gudang-baru-terkait-merek>

Saputra, A. "Sempat Kalah, Starbucks Kini Menang Lawan Rokok Starbuck."

Detik.com, 28 Agustus 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6258628/semptakalah-starbucks-kini-menang-lawan-rokok-starbucks>

SLN. "3 Contoh Kasus Sengketa Hak Merek di Indonesia Terbaru dan Penyelesaiannya." *Smartlegal.id*, 16 Januari 2025. <https://smartlegal.id/hki/merek/2025/01/16/3-contoh-kasus-sengketa-hak-merek-di-indonesia-sl/>