

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek memiliki peran strategis dalam dunia perdagangan sebagai identitas yang membedakan suatu produk atau jasa dengan produk sejenis dari pihak lain. Dalam konteks bisnis modern, merek bukan sekadar tanda, simbol, atau nama, tetapi telah menjadi aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat memengaruhi preferensi konsumen¹. Pentingnya merek semakin terasa ketika persaingan bisnis kian ketat, sehingga perlindungan hukum atas merek menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan merek diatur dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** (UU MIG).² Salah satu konsep penting yang diatur adalah larangan pendaftaran merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” atau kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat³. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan *passing off* atau *free riding*, di mana pihak tertentu mencoba memanfaatkan reputasi merek lain untuk keuntungan sendiri.

Persamaan pada pokoknya bukan hanya menyangkut kesamaan kata atau fonetik, tetapi juga meliputi kesamaan elemen visual, gaya penulisan, kombinasi warna, bahkan kemasan yang dapat menimbulkan kesan asosiasi dengan merek yang telah ada.⁴ Mahkamah Agung dalam beberapa putusan sebelumnya telah menegaskan bahwa penilaian persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan kesan keseluruhan (*overall impression*), bukan hanya perbandingan unsur secara parsial.

Dalam industri rokok Indonesia, persaingan merek sangat ketat dan melibatkan berbagai strategi pemasaran, termasuk desain kemasan yang khas. PT Gudang Garam Tbk., sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, telah membangun reputasi selama puluhan tahun dengan merek “Gudang Garam”. Merek ini memiliki ciri khas pada nama, logo, warna kemasan, dan citra perusahaan yang kuat di mata konsumen.

¹ David Aaker, *Managing Brand Equity*, New York: The Free Press, 1991, hlm. 15.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Ibid., Pasal 21 ayat (1).

⁴ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 112

Kasus yang menjadi sorotan adalah sengketa antara PT Gudang Garam Tbk. dan pihak yang mendaftarkan merek “Gudang Baru”. Pihak Gudang Garam menilai bahwa merek “Gudang Baru” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek mereka, baik dari segi penggunaan kata “Gudang” yang dominan, gaya desain kemasan, hingga nuansa visual yang berpotensi menyesatkan konsumen. Sengketa ini kemudian diajukan ke ranah hukum untuk meminta pembatalan pendaftaran merek “Gudang Baru” melalui gugatan di Pengadilan Niaga.⁵

Secara yuridis, perkara ini menarik karena menguji penerapan norma “persamaan pada pokoknya” dalam konteks industri rokok yang memiliki ciri khas kemasan serupa di pasar. Selain itu, perkara ini juga menyoroti aspek pembuktian dalam sengketa merek, di mana penggugat harus mampu menunjukkan adanya potensi kebingungan (*likelihood of confusion*) di kalangan konsumen. ⁶Putusan dalam kasus ini juga berimplikasi pada kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar serta memberikan preseden bagi penyelesaian sengketa merek di masa mendatang.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan penjiplakan atau peniruan yang dapat merugikan pemilik merek. Dengan menganalisis kasus Gudang Garam vs Gudang Baru, diharapkan penelitian perkembangan ilmu hukum kekayaan intelektual maupun bagi pelaku usaha yang ingin melindungi mereknya ini mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis, baik bagi perkembangan ilmu hukum kekayaan intelektual maupun bagi pelaku usaha yang ingin melindungi mereknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembatalan merek dengan persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan dalam kasus Gudang Garam vs Gudang Baru terkait pembatalan merek dengan persamaan pada pokoknya, serta implikasinya terhadap perlindungan merek di Indonesia?

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

⁶ Tim Lindsey dan Simon Butt, *Indonesian Law*, Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 213.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai pembatalan merek dengan persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasus **Gudang Garam vs Gudang Baru** terkait pembatalan merek dengan persamaan pada pokoknya, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep *persamaan pada pokoknya* diterapkan dalam kasus nyata, khususnya melalui studi kasus Gudang Garam vs Gudang Baru, sehingga dapat menjadi referensi untuk memahami praktik hukum merek di Indonesia.
2. Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam melindungi merek terkenal dari adanya peniruan atau kemiripan yang berpotensi menyesatkan konsumen.
3. Memberikan masukan yang konstruktif bagi pihak-pihak terkait, baik akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha, mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek demi terciptanya kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.

E. Keaslian Penelitian

Kajian mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia memang sudah banyak dilakukan, terutama terkait konsep *persamaan pada pokoknya* dan perlindungan terhadap merek terkenal. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan tidak menyoroti kasus konkret yang melibatkan dua merek rokok besar di Indonesia. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah kasus Gudang Garam vs Gudang Baru sebagai studi utama. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai bagaimana hakim menafsirkan persamaan merek, sejauh mana perlindungan hukum dijalankan, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan dunia usaha. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian

berupa analisis yuridis yang langsung dikaitkan dengan perkara nyata, bukan sekadar telaah normatif semata.