

## BAB III

### KRITERIA PERSAMAAN POKOK PADA MEREK DAN SENGKETA PERSAMAAN MEREK

#### A. Penentuan Kriteria Persamaan Pokok Pada Merek

Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana yang dijelaskan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 sesuai dengan doktrin *nearly resembles*, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan atau hampir mirip dengan merek orang lain.<sup>1</sup> Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:<sup>2</sup>

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas;
4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.

---

<sup>1</sup> Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 207

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 417.

Faktor keempat merupakan yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah – olah dianggap sama dengan sumber produksi dan sumber asal geografis dengan merek milik orang lain atau disebut *likelihood confusion*. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk memanfaatkan ketenaran merek milik orang lain. Selain itu, dalam menentukan ada tidaknya persamaan merek yang satu dengan yang lain, Emmy Yuhassarie menjelaskan dua teori, yaitu teori *holistic approach* dan *dominancy*. Menurut teori *holistic approach*, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori *dominancy*, hanya unsur yang paling dominan. Pengadilan di Negara lain seperti Amerika Serikat, menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya pada suatu merek berpatokan pada bunyi, pandangan, dan arti.<sup>3</sup> Sedangkan di Jepang, menentukan adanya persamaan unsur pokok berdasarkan tiga kriteria yaitu penglihatan atau penampilan, cara pengucapan dan pengertian.<sup>4</sup>

Topik berkaitan dengan merek terkenal, masih merupakan hal yang diperbincangkan, sebab sampai saat ini belum ada deifinisi konkrit tentang merek terkenal. Namun, telah ada *guidelines* yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organaiaon* yang intinya menyangkut faktor – faktor dalam

---

<sup>3</sup> Imam Sjahputra Tunggal, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta, Havarindo, 2005, hlm. 105.

<sup>4</sup> H.D Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, 2003, hlm. 272.

mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Adapun hal – hal yang harus dipertimbangkan antara lain:<sup>5</sup>

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sector publik yang bersangkutan;
2. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek;
3. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang – barang atau jasa merek tersebut;
4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
5. Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Kriteria merek terkenal didasarkan selain pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.<sup>6</sup> Di Amerika Serikat, dalam Pasal 43

---

<sup>5</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung, PT Alumni, 2005, hlm. 74.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIP's)* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 57

(c) ayat (1) dari *Lanham Act* (Undang – Undang Merek) untuk menentukan merek mempunyai daya sifat pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor – faktor tersebut:<sup>7</sup>

1. Derajat dari sifat yang tak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
2. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek yang dipakai;
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut;
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai;
5. Jaringan perdagangan dari barang dan jasa merek yang dipakai;
6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan;
7. Sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga;
8. Keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang – Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftar pertama.

Sedangkan di Cina, ditetapkan kriteria – kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Sjahputra Tunggal, *Op.Cit*, hlm. 46-47.

1. Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai;
2. Jangka waktu merek tersebut telah dipakai;
3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek;
4. Pengetahuan dari masyarakat tentang merek tersebut;
5. Status dari merek tersebut apakah terdaftar di Negara lain;
6. Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut;
7. Usaha – usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut;
8. Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

Di Brazil, terdapat dalam sub tiga dari peraturan pelaksanaan dari Pasal 67 *Industrial Property Code of Brazil* bahwa untuk menyatakan sebagai merek terkenal harus disertakan keterangan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Nilai dari merek itu sendiri dalam aset perusahaan sebagaimana yang terlihat dalam buku kas dan pajak;
2. Pengeluaran untuk iklan per tahun atas merek tersebut;
3. Ruang lingkup pemasaran di dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah penaksiran pemakai barang merek tersebut berikut besarnya jumlah pemasaran dan posisi dari sektor terkait;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 49.

4. Jumlah Negara – Negara dari merek tersebut terdaftar;
5. Saat pertama kali dipakai merek tersebut di Brazil disertakan dengan bukti dokumen – dokumen yang sah.

Di Jerman, untuk menyatakan suatu merek terkenal, pengadilan Jerman berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara objektif. Apabila survei pasar membuktikan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselediki, maka merek tersebut adalah merek terkenal. Di Perancis hanya didasarkan pada poll 20 persen dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut. Sedangkan di Italia merek tersebut telah dikenal oleh 71 persen masyarakat pemakainya.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang akan menentukan ada atau tidaknya persamaan pokok pada suatu merek yaitu Hakim. Hakim dalam menunaikan tugasnya ini umumnya memperhatikan kesan sifat umum dari merek yang bersangkutan kepadanya dan juga kesan yang diberikan oleh merek yang bersangkutan kepada publik atau khalayat ramai.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan penentuan kriteria persamaan unsur pokok pada merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang diperoleh karena promosi besar – besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 49 – 50.

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1986, hlm.

## **B. Sengketa Persamaan Merek Gudang Garam Dengan Merek Gudang Baru**

### 1. Profil Gudang Garam dan Gudang Baru (Para Pihak)

#### a. PT Gudang Garam

PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 26 Juni 1958 di Kediri Jawa Timur, oleh Surya Wonowidjojo. Titik awal berdirinya bermula dari sebuah industri rumahan kemudian berubah menjadi Firma pada tahun 1969. Pada tahun 1971 Gudang Garam merubah status dari Firma menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada tahun yang sama, terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang semakin mendukung perkembangan usaha. Gudang Garam mengembangkan jenis produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada tahun 1979 dan pada tahun 1990 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang mengubah statusnya menjadi Perusahaan terbuka. Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru, yaitu kretek mild yang ditandai dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan Jawa Timur pada tahun 2002.

Tahun 2013 memperluas daerah produksinya, yaitu areal perusahaan yang semula seluas 1000 m<sup>2</sup> kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar

yang terletak di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri serta di wilayah Pasuruan.<sup>12</sup> Tata kelola perusahaan Gudang Garam Yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Komite Audit, adalah komite independen yang anggotanya ditunjuk Dewan Komisaris. Tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam memastikan berjalan dan terpeliharanya praktik tata kelola perusahaan serta pengawasan dan pengelolaan risiko yang memadai.
- 2) Audit Internal, kebijakan mengenai fungsi, tugas, serta cakupan kerja Audit Internal ditetapkan oleh Direksi. Di dalamnya termasuk tugas untuk menguji mutu serta kehandalan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur yang ada, memastikan sistem kontrol internal berjalan dengan efektif di setiap unit kerja, serta pengamanan asset dan pemeriksaan rutin atas tingkat efisiensi operasional perusahaan.
- 3) Sekretaris Perusahaan, bertugas memastikan agar Gudang Garam senantiasa mematuhi peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh badan otoritas pasar modal dan memberi masukan kepada Direksi serta Dewan Komisaris terkait hal tersebut. Sekretaris Perusahaan juga menginformasikan badan otoritas pasar modal dan para pemegang saham mengenai kerja bisnis Perseroan antara lain publikasi laporan keuangan, pertemuan yang dijadwalkan dari waktu ke waktu serta paparan publik tahunan.

---

<sup>12</sup> [http://www.gudanggaramtbk.com/tentang\\_kami/perjalanan](http://www.gudanggaramtbk.com/tentang_kami/perjalanan) diakses pada tanggal 21 Februari 2017. Pukul 13.14

<sup>13</sup>[http://www.gudanggaramtbk.com/tentang\\_kami/perusahaan\\_kami/tata\\_kelola\\_perusahaan](http://www.gudanggaramtbk.com/tentang_kami/perusahaan_kami/tata_kelola_perusahaan) diakses pada tanggal 21 Februari 2017. Pukul 13.40



b. PT Jaya Makmur (Gudang Baru)

Tahun 1967 berawal dari tujuan mulia seorang putra pribumi bernama Saman Hoedi untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal pemenuhan sandang pangan serta lapangan pekerjaan, beliau mendirikan perusahaan rokok Bintang Sayap Insan dengan jenis rokok Sigaret Kretek Tangan saja dengan merek INSAN, yang mampu mempekerjakan kurang lebih 125 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Sadar dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat pada dekade 1980 an beliau mulai mempersiapkan generasi penerus perusahaan ini ke putra sulungnya yang bernama Ali Khosin. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 perusahaan ini mengalami perkembangan pesat sehingga mampu mendirikan dua anak perusahaan rokok yang bernama PR Jaya Makmur dengan direktur utamanya Ali Khosin dan PR Putra Jaya dengan direktur utamanya Ali Usman. Kemudian menyatukan perusahaan rokok (Bintang Sayap Insan, Jaya Makmur, Putra Jaya) dalam manajemen Gudang Baru.

Pengolahan manajemen pun mulai dikelola secara professional pula, di bawah manajemen Gudang Baru perusahaan ini selalu berusaha menggali kemampuan untuk menciptakan hasil karya seni rokok bercita rasa tinggi dengan harga terjangkau, beberapa merek rokoknya adalah Gudang Baru Internasional, Gudang Baru Putih, maka dengan kemurahan Tuhan yang maha ESA empat tahun kemudian, pada tahun 1995 perusahaan ini mulai memproduksi jenis rokok Sigaret Kretek Mesin. Tahun 2009, sadar dengan

pesatnya perkembangan perusahaan dan tingginya permintaan pasar terhadap semua produk Gudang Baru, sehingga menurut Ali Khosin untuk mengembangkan strategi perusahaan dan marketing dengan memulai memperluas distribusi rokok ke seluruh wilayah Indonesia dan ekspor ke luar negeri. Seiring dengan berjalannya waktu telah banyak kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap pendapatan Negara dalam hal pembayaran pita cukai dan pembayaran pajak serta membuka lapangan kerja bagi putra putri Indonesia, sekarang dengan jumlah karyawan lebih dari 2.583 orang.<sup>14</sup> Perusahaan rokok Gudang Baru beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 168 Penarukan Kepanjen Malang Jawa Timur.<sup>15</sup>

## 2. Sengketa Persamaan Merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru

Kasus persamaan merek pada pokoknya di Indonesia memang banyak terjadi, salah satunya adalah kasus persamaan merek antara H. Ali Khosin SE, selaku PR Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Penarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur melawan PT Gudang Garam tbk yang berkedudukan di Jalan Semampir II/I Kediri, Jawa Timur. Kasus tersebut diselesaikan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 162 K/Pdt.sus-HKI/2014, dalam hal ini H. Ali Khosin sebagai pemohon Kasasi dan PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi.

---

<sup>14</sup> <http://www.gudang-baru.com/Sejarah.htm> diakses pada tanggal 21 Februari Pukul 14.20

<sup>15</sup> <http://www.gudang-baru.com/kontak.html> diakses pada tanggal 21 Februari Pukul 14.31

Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan unsur pokok antara merek Gudang Garam dengan merek Gudang Baru. Berdasarkan hal ini, PT Gudang Garam sebagai termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini berdasarkan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016. Oleh karena itu, PT Gudang Garam mengajukan gugatan kepada pemilik Gudang Baru yaitu H. Ali Khosin SE. Ketentuan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan ruang kesempatan bagi pemilik merek, termasuk merek yang sudah terkenal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.<sup>16</sup>

Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Persamaan pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar. Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru termasuk dalam satu kelas yang sama dengan Gudang

---

<sup>16</sup> Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, Jakarta, Penaku, 2014, hlm. 39

Garam, yaitu kelas 34 berupa tembakau dan barang – barang keperluan rokok.<sup>17</sup> Dengan itikad tidak baik, merek Gudang Baru bermaksud untuk memanfaatkan ketenaran merek Gudang Garam. Selain itu terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan telah terdaftar di beberapa Negara di dunia antara lain Negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989.

Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat, yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1958. Jelas Penggugat sangat keberatan jika merek Gudang Garam ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi sehingga menjadi merek Gudang Baru dan Lukisan milik Tergugat. Berdasarkan gugatan tersebut, H. Ali Khosin, SE., sebagai Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan Penggugat telah terjadi *Contradiction in Terminis*, surat kuasa Penggugat kabur, gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa, dan kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kepentingan hukum.

Eksepsi H. Ali Khosin, SE tersebut ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 dan memenangkan pihak Penggugat

---

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 283.

yaitu PT Gudang Garam. Adanya putusan tersebut pihak H. Ali Khosin, SE sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada putusan tersebut. Akhirnya melalui kuasa hukumnya yaitu Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2013. Keberatan tersebut mengenai *Judex Facti*<sup>18</sup> telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta – fakta kejadian di muka persidangan.

Selain itu, Putusan Pengadilan harus memuat alasan – alasan dan dasar – dasar putusan, namun *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*. *Judex Facti* juga melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum karena jelas – jelas melanggar dan bertentangan dengan :

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dalam Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang sekarang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu yang menyatakan: segala putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar – dasar putusan;
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:

---

<sup>18</sup> *Judex facti* adalah hakim mengenai fakta – fakta (bukan hakim kasasi), J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 78.

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 21 Juli 1970, menegaskan: putusan yang tidak lengkap/kurang cukup dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan;
  - 2) Putusan Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 tanggal 14 Oktober 1985, menegaskan: putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan secara seksama dalam persidangan;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 1963 bagian B tanggal 31 Mei 1963, maka Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi harus pula mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat demikian itu.

Berdasarkan hal tersebut, *Judex Facti* yang tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan putusan, sehingga mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya dan telah jelas – jelas merupakan kekhilafan *Judex Facti* atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi.

Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru yaitu *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu tentang pertimbangan tentang adanya itikad tidak baik dan adanya persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 22 April 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdurrahman, SH., MH., dan H. Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim – Hakim Agung, masing – masing sebagai Anggota mengadili perkara tersebut dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H. Ali Khosin, SE., dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013, selanjutnya mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Akhirnya sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dapat diselesaikan di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, kasus antara Gudang Garam dan Gudang Baru ini dimenangkan oleh Gudang Baru dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013. Hal ini berdasarkan dari pertimbangan Hakim yang telah disebutkan diatas.

