

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir.¹ Orang yang mampu menghasilkan kekayaan intelektual diberikan hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual atau *intellectual property rights*. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal, sehingga tak semua orang pula dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Itu pula sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif.² Oleh karena sifatnya yang eksklusif, maka Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) perlu dilindungi.

HKI sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yakni Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian, di mana salah satu bentuk HKI yang tergolong sebagai Hak Milik Perindustrian yang sering kali dijumpai di dalam kegiatan bisnis adalah merek. Di era globalisasi ini, perdagangan semakin luas dan persaingan usaha semakin meningkat. Meningkatnya persaingan usaha terlihat dari semakin banyak pelaku usaha yang menawarkan produk yang homogen atau sejenis. Hal ini tentunya menguntungkan konsumen karena konsumen mempunyai banyak pilihan. Namun di sisi lain, banyaknya pilihan seringkali membuat konsumen bingung dalam memilih suatu produk, dan tentunya keadaan inilah yang membuat keberadaan merek semakin penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Di sinilah pentingnya suatu merek, dikarenakan merek merupakan identitas yang melekat pada suatu produk. Dengan adanya suatu merek maka produk barang atau jasa dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original.³

Pengaturan mengenai merek di Indonesia sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU No 20/2016). Salah satu tujuan daripada UU No 20/2016

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 38.

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

³ *Ibid*, h. 441.

adalah pelaku usaha terkait dengan ini secara jelas tercantum dalam konsideran UU No 20/2016 yang menentukan:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;

Fungsi merek dapat dilihat dari tiga sisi, yakni sisi produsen, pedagang, dan sisi konsumen. Bagi pihak produsen, merek digunakan sebagai identitas dari produknya yang dapat memberikan jaminan keaslian dan nilai hasil produksi. Bagi pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya dalam rangka perluasan pasar. Sementara bagi pihak konsumen, merek digunakan untuk melakukan pilihan atas barang yang akan dibelinya.

Fungsi Merek bagi pedagang, salah satunya adalah sebagai alat promosi barang-barang dagangan dalam rangka perluasan pasar, dimana merek yang terkenal tentu lebih mudah dalam pemasarannya dan dalam penjualannya. Terkadang yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.⁴ Dalam bidang HKI khususnya bidang merek, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat berupa penjiplakan, peniruan, pemalsuan dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia, pemilik merek harus melakukan pendaftaran terhadap merek miliknya terlebih dahulu, agar lahir hak atas merek miliknya sesuai Pasal 1 butir 5 UU No 20/2016.

⁴ *Ibid*

⁵ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung, 2015, h. 119.

Namun, tidak semua permohonan pendaftaran hak atas merek dapat dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HAKI). Pasal 21 ayat (1) UU No 20/2016 mengatur secara tegas bahwa permohonan merek ditolak apabila:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Faktanya, ada merek yang telah terdaftar kemudian digugat oleh pihak lain karena adanya kemiripan dalam penggunaan merek. Tujuan gugatan ini adalah pembatalan merek tersebut dari daftar merek yang ada. Salah-satunya kasus yang terjadi adalah kasus Ruben Onsu melawan Jessy Handalim terkait merek BENSU. Kasus ini bermula dari penolakan Dirjen HAKI ketika Ruben Onsu hendak mendaftarkan merek Bensu karena telah terdaftar lebih dahulu atas nama Jessy Handalim sejak September 2015 dengan Nomor Sertifikat IDM000622427 hingga pada 3 September 2025. Adapun Bensu milik Jessy Handalim tersebut terdaftar pada kelas barang 43 yang meliputi perlindungan atas jasa bar, kafe, kantin, *catering*, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, restoran, restoran swalayan, kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan, penyewaan dispenser air minum.⁶

Ruben Onsu sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan penetapan terkait dengan penggunaan nama Bensu pada tanggal 25 April 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya disebut PN Jaksel). PN Jaksel melalui penetapan No 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.,.Sel tertanggal 30 Mei 2018 dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

- Menetapkan bahwa nama “BENSU” merupakan singkatan nama dari “Ruben Onsu”;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Penetapan nama BENSU sebagai singkatan dari nama PEMOHON ;

Ruben Onsu yang mengetahui bahwa nama Bensu telah terdaftar atas nama Jessy Handalim kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta

⁶ <https://entertainment.kompas.com/read/2018/10/11/161936610/ruben-onsu-gugat-pemilik-merek-bensu-di-pengadilan> <https://bisnis.tempo.co/read/1135574/ini-alasan-ruben-onsu-ngotot-berebut-hak-eksklusif-merek-bensu> diakses pada tanggal 25 April 2019.

Pusat (selanjutnya disebut PN Jakpus) dengan Nomor Perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. dengan permohonan (petitum) agar hakim membatalkan penggunaan merek Benu atas Jessica Handalim tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2019, PN Niaga Jakpus mengeluarkan putusan menyatakan bahwa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Ruben Onsu dan Jessy Handalim kemudian menyelesaikan kasus ini pun secara kekeluargaan dan berakhir secara damai di antara kedua belah pihak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: “Apakah pendaftaran merek Benu atas nama Jessy Handalim dapat dibatalkan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) buah tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis sebagai berikut:

a. Tujuan Akademis:

Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis:

1. Untuk lebih mengetahui dalam memahami hakikat dan fungsi perlindungan hukum atas hak merek beserta perkembangannya.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami alasan penolakan dan pembatalan merek yang telah didaftarkan.
3. Untuk memahami lebih dalam lagi terkait Pasal 21 ayat (2) UU No 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini yakni:

- a. Sebagai tambahan ilmu dan masukan bagi para praktisi hukum, secara khusus hakim yang memutus perkara terkait dengan pembatalan dan atau

penolakan merek karena adanya kemiripan dengan nama terkenal sehingga menciptakan suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

- b. Sebagai masukan pengetahuan bagi masyarakat yang akan melakukan pendaftaran merek, agar dapat menghindari adanya sengketa-sengketa merek, yang disebabkan karena adanya persamaan merek yang didaftarkan.

1.5. Metodologi Penelitian

- a. Tipe Penelitian

Sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan,⁷ maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka. Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

- b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konsep adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas yakni hak merek. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menganalisis suatu kasus yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

- c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2010, h. 22

⁸ *Ibid*, h. 142

a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya sifatnya memaksa, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Atas Merek dan Indikasi Geografis,
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*).

d. Langkah Penelitian Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis. Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjabarkan adanya isu hukum terkait dengan pengaturan pendaftaran merek di Indonesia melalui UU No 20/2016, yang dalam kenyataan banyak kasus di masyarakat terkait pembatalan merek yang terdaftar atas dasar adanya kemiripan dan kesamaan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika berisi kerangka pembahasan yang disusun secara berurutan.

BAB II. PENDAFTARAN MEREK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA . Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub 2.1. tentang Konsep Merek dan Unsur-Unsur Merek. Sub bab ini akan memaparkan dengan detail mengenai sejarah merek, definisi merek, jenis-jenis merek dan pengaturan merek dalam UU No 20/2016. Sub bab 2.2. tentang Persyaratan Pendaftaran Merek dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sub bab ini akan menjabarkan mengenai pengaturan terkait pendaftaran merek di Indonesia, baik dari UU No 20/2016 dan Permenkumham No 67/2016. Kedua aturan ini merupakan landasan pendaftaran merek di Indonesia.

BAB III. ANALISIS PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK BENSU. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni 3.1. tentang kronologis kasus antara Ruben Onsu dan Jessy Handalim terkait merek Benu. Sub bab 3.2. tentang analisis kasus mengenai pembatalan pendaftaran merek Benu milik Jessy Handalim.

BAB IV. PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab akan rumusan masalah dan saran merupakan preskripsi bagi masalah serupa di masa yang akan datang.