

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek memiliki peran yang sangat penting dari jalannya suatu perusahaan. Merek memudahkan para konsumen dalam hal membedakan dan mengetahui produk maupun jasa yang dibuat dari berbagai pelaku usaha. Suatu merek harus memiliki tanda yang membedakan merek satu dengan merek lainnya.¹ Merek dapat digunakan sebagai sarana promosi oleh para pelaku usaha. Merek juga mempunyai nilai ekonomi dimana hal tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang lebih bagi pemilik merek tersebut.

Merek terkenal akan membuat perusahaan memiliki aset yang berharga dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Konsumen akan berpikir bahwa merek tersebut memiliki kualitas yang baik hanya dengan menyebut nama merek saja.² Merek sangat penting dalam persaingan usaha dan merupakan hak eksklusif bagi yang mendaftarkan merek tersebut. Merek memiliki fungsi sebagai pembeda sehingga suatu merek harus mempunyai karakteristik.

Pada tahun 1992, lahir Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Tahun 1997 dilakukan perubahan sehingga lahirlah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Peraturan tersebut telah diganti pada tahun 2001 dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di mana peraturan ini dicabut dan pada tahun 2016 lahirlah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang

¹ A.B. Susanto dan Himawan Wijarnako, *Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2004, hal.100.

² Terence A. Shimp, *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Terpadu*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 8.

dipakai hingga sekarang. Perubahan merek dari tahun ke tahun disebabkan karena masih adanya kekurangan dalam undang - undang tersebut sehingga undang - undang yang ada sebelumnya dinilai belum bisa menaungi globalisasi perdagangan yang terjadi khususnya dalam bidang merek dan indikasi geografis. Undang - Undang yang ada dirasa belum sepenuhnya dapat menjadi perlindungan bagi para pelaku usaha sehingga terus menerus diperbaharui dan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UU MIG) sebagai undang - undang tentang merek.

Indonesia tergabung juga dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau bisa disebut juga *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sebagai negara anggota meratifikasi perjanjian mengenai aspek dengan dari Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIP's) yang disahkan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia juga meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa yang kita kenal dengan Konvensi Paris pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang biasa dikenal dengan Traktat Hukum Merek dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden nomor 17 tahun 1997. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, Indonesia diwajibkan menyesuaikan Undang - Undang Merek yang dimiliki Indonesia dengan peraturan yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut.

UU MIG mengatur pengertian merek adalah tanda yang terlihat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang dan atau jasa dalam kegiatan perdagangan

barang dan maupun jasa tersebut. R. Soekardono menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda dengan nama pada sebuah barang maupun hal tertentu dan diberi keterangan mengenai asal barang tersebut dan berisi jaminan tentang kualitas dari barang tersebut jika dibandingkan dengan barang - barang yang sejenis yang dibuat maupun diperdagangkan oleh orang maupun badan hukum lainnya.³ Purwo Sutjipto memberikan definisi tentang merek di mana merek merupakan suatu ciri yang bersifat pribadi sehingga dapat dibandingkan dengan produk sejenis dimana produk sejenis ini diproduksi dan dijual belikan oleh orang maupun pelaku bisnis bisnis lainnya.⁴

Merek dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Merek Dagang

Merek dagang merupakan merek yang dipakai pada barang yang diperjual belikan oleh seseorang atau sebagian orang maupun oleh badan hukum yang berfungsi menjadi pembeda dengan barang yang sama yang diproduksi oleh orang maupun badan hukum lainnya.

2. Merek Jasa

Merek jasa merupakan merek yang dipakai pada jasa yang dihasilkan dan ditawarkan oleh seseorang atau sebagian orang maupun pelaku usaha guna menjadi pembeda dengan jasa yang sama yang ditawarkan oleh pihak lain.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif merupakan merek yang dipakai pada barang maupun jasa yang mempunyai sifat karakteristik yang sama di mana produk tersebut

³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta 1983, Cetakan ke-8, hal.149.

⁴ Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok - Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal.82.

diperdagangkan oleh orang atau sebagian orang maupun pelaku usaha secara bersamaan guna menjadi pembeda barang maupun jasa lainnya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan sistem perekonomian yang baik dan sehat demi terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Peran perlindungan hukum bagi para pencipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat yaitu para pemilik usaha merupakan hal yang penting khususnya dibidang merek. Adanya perlindungan hukum yang tetap dan diatur dalam UU MIG, para pelaku usaha dapat mendaftarkan merek guna memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku. Pendaftaran merek dilakukan guna mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan curang dan melawan hukum para pelaku usaha lainnya, demi menaikan keuntungan mereka.

Banyak perusahaan yang masih belum fokus mendaftarkan merek produk mereka dengan jelas dan sah. Akibatnya banyak sekali kerugian yang diderita oleh perusahaan karena terjadi pelanggaran tentang merek. Pada umumnya faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan mereknya: pertama karena sebagian pelaku usaha masih kurang mengetahui dan memahami adanya kewajiban pendaftaran merek dan fungsi serta manfaat pendaftaran merek terutama bagi pemilik merek dan juga bagi masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Kedua, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pemilik dan pengguna merek yang tidak terdaftar.

Merek akan memiliki jaminan hukum yang kuat setelah merek tersebut terdaftar secara sah di mata hukum. Pemilik merek yang namanya tercantum di dalam Daftar Umum Merek adalah pemilik yang berhak atas merek tersebut. Suatu merek sebagai bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya

disingkat menjadi KI) harus terlebih dahulu didaftarkan. Hal ini sangat penting guna mendapatkan hak atas merek tersebut. Hak yang dimaksud tersebut adalah hak eksklusif.

Yahya Harahap berpendapat bahwa hak eksklusif dalam merek terdiri dari 3 hak yaitu:⁵

1. Hak tunggal di mana pemilik merek diberikan hak khusus dari negara di mana pemilik merek memiliki hak untuk terbebas dari intervensi pihak lain.
2. Hak monopolistik di mana pemilik merek dapat melarang siapapun melakukan plagiarisme terhadap mereknya dan melarang mempergunakan merek tersebut jika tidak memiliki lisensi dari pemilik merek tersebut untuk menggunakan mereknya.
3. Hak unggulan berarti pemilik merek memiliki produk yang akan mengungguli produk pesaing.

Pendaftaran merek ini berguna untuk:

1. Sebagai alat bukti yang kuat bagi pemegang hak merek yang sah;
2. Sebagai dasar yang kuat untuk menolak pendaftaran merek oleh pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun mempunyai persamaan secara menyeluruh;
3. Sebagai dasar orang lain mengurungkan niatnya memakai merek yang sama baik secara keseluruhan maupun memiliki kesamaan pada pokoknya.⁶

Dalam dunia perdagangan, reputasi merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan juga karena reputasi dianggap sebagai acuan kesuksesan maupun

⁵ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Atas Merek*, *Jurnal Media Hukum* vol.18 no. 2, 2011, hlm 183.

⁶DJKI, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, diakses pada 24 November 2022.

kegagalan suatu perusahaan. Maka dari itu, tak jarang para pelaku usaha melakukan kegiatan promosi yang gencar - gencaran demi membangun reputasi maupun hanya demi mengenalkan produk mereka ke pasaran dan berguna untuk mempertahankan reputasi yang mereka miliki sebelumnya.

Demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam suatu usaha, tak jarang para pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan pihak lain di mana mereka berbuat curang seperti menirukan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat guna menumpang ketenaran untuk kepentingan usahanya sendiri. Di Indonesia banyak sekali pelanggaran tentang merek, salah satunya adalah *passing off* yang artinya perbuatan bersaing secara curang dengan cara meniru tampilan visual kemasan barang, label, dan etiket merek. Hal ini di dalam sistem hukum *common law* disebut sebagai *passing off*.⁷

Peranan hukum dalam melindungi sebuah merek sangatlah penting guna memberikan perlindungan bagi pemilik merek yang sah dan memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar dan mempergunakan merek tersebut tanpa seijin pemilik merek guna mengambil keuntungan dengan itikad tidak baik.⁸ Sengketa merek banyak sekali terjadi karena pelanggaran penggunaan merek pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya, dan pendaftaran merek dimana terjadi banyak sekali gugatan pembatalan merek yang erat kaitanya dengan peniruan terhadap merek yang sudah terkenal.

Contoh kasus mengenai sengketa merek adalah Ruben Onsu menggugat Benny Sujono. Ruben Onsu memiliki usaha ayam geprek yang bernama Geprek

⁷ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020, hal 123.

⁸ Rahmi Janed, *Hukum Merek: Trademark Law*, Kencana, Jakarta, 2020, hal 6.

Bensu dan Benny Sujono yang memiliki usaha ayam geprek dengan nama *I am Geprek Bensu Sedep Beneerrr*. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN. Ruben Onsu sebagai penggugat menyatakan bahwa Ruben Onsu merupakan pemilik hak yang pertama atas nama merek Bensu yang telah diajukan permohonannya pada tanggal 3 September 2015 dan secara sah terdaftar pada tanggal 7 Juni 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000622427 dengan kelas nomor 43.

Tergugat I adalah PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik merek *I am Geprek Bensu* dengan nomor pendaftaran IDM 000643531 dengan kelas 43 yang berlaku dari 3 Mei 2017 sampai 3 Mei 2027. Ruben Onsu menggugat dengan alasan tergugat mendaftarkan merek dengan nama Bensu sehingga merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dipunyai penggugat. Ruben Onsu selaku penggugat juga menyatakan bahwa pemakaian merek Bensu berhubungan dengan nama singkatan dari Ruben Onsu. Ruben juga menyatakan bahwa tergugat menggunakan foto penggugat untuk kegiatan promosi tanpa mendapatkan izin dari penggugat yaitu Ruben Onsu di mana hal ini membuat penafsiran yang salah dari para konsumen.

Ruben Onsu juga menggugat Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. DJKI karena dirasa tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Ruben Onsu berpendapat bahwa pemilik pertama merek Bensu adalah Jessy Handalim.

Yancent dan Stevani di sini sebagai *founder* PT. Ayam Geprek Bensu menceritakan awal mula terbentuknya usaha ayam geprek. Awal mulanya, saat Yancent dan Stevani sedang mempersiapkan pembukaan usaha *I Am Geprek Bensu*,

adik penggugat yaitu Jordi Onsu menawarkan dirinya sebagai manager operasional dan kakaknya Ruben Onsu sebagai *brand ambassador* usaha milik Yangcent dan Stevani. Yangcent dan Stevani menerima penawaran yang diberikan oleh Jordi Onsu dan menggunakan foto dan nama Ruben Onsu dan dipasang di semua gerai kuliner tersebut. Tak berhenti disitu, penggugat menginginkan satu orang karyawan dari penggugat untuk dapat dipekerjakan di bagian dapur.

Pada Agustus 2017 karyawan tersebut mengundurkan diri dan bekerja kepada penggugat di mana penggugat membuka usaha sejenis yaitu ayam geprek dengan merek Geprek Benu. Pada 31 Agustus 2017, Ruben Onsu mensomasi Yangcent dengan tujuan agar Yangcent tidak lagi memakai nama Benu dalam bisnisnya. Penggugat menggugat tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah memakai nama Benu pada usaha *I Am* Geprek Benu tanpa izin dengan nomor perkara 325/Pdt/2019/PT.

Pada perkara ini, hakim menetapkan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan nomor pendaftaran IDM000643531 merupakan pemegang merek yang sah atas merek *I Am* Geprek Benu. Ruben Onsu merasa putusan tersebut tidak tepat sehingga dia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung tertanggal 23 April 2020 dengan nomor 575/Pdt.Sus-HKI/2020. Beberapa keputusan yang ditetapkan oleh hakim antara lain adalah:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi PT Ayam Geprek Benny Sujono;
2. PT. Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang dan pemakai pertama atas merek *I Am* Geprek Benu Sedep Beneerrr dengan nomor pendaftaran IDM000643531 kelas 43;
3. Permohonan 6 merek yang diajukan Ruben Onsu yaitu:

1. Gepek Benu + logo dengan nomor pendaftaran IDM000643591;
 2. *I Am* Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643590;
 3. Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643594;
 4. Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643587;
 5. Benu dengan nomor pendaftaran IDM000643595;
 6. Gepek Benu Real by Ruben dengan nomor pendaftaran IDM000643589 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek *I Am* Gepek Benu Sedep Beneerrr;
4. Hakim juga menetapkan merek atas nama Ruben Samuel Onsu yang terdiri dari enam merek yaitu:
1. Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643591;
 2. *I Am* Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643590;
 3. Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643594;
 4. Gepek Benu + Logo dengan nomor pendaftaran IDM000643587;
 5. Benu dengan nomor pendaftaran IDM000643595;
 6. Gepek Benu Real by Ruben dengan nomor pendaftaran IDM000643589 dinyatakan menyerupai nama maupun singkatan Badan Hukum milik PT. Ayam Gepek Benny Sujono;
5. 6 merek milik Ruben Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Hakim memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk membatalkan merek -

merek Ruben Onsu dan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Merek dengan segala akibat hukumnya.

Didasarkan uraian tersebut, maka disusun tesis dengan judul: "**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO 575 K/PDT/SUS-HKI/2020)**".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas khususnya bagaimana penegakan hukum di Indonesia khususnya untuk merek di bidang hak kekayaan intelektual, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah merek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono mendompleng ketenaran nama Ruben Onsu?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat guna melengkapi dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk memahami kegiatan *passing off* pada nama Ruben Onsu
2. Untuk memahami ketepatan putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran di dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Kekayaan Intelektual mengenai perlindungan merek di Indonesia yang berkaitan dengan kasus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran di dalam perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bahan referensi guna menjawab permasalahan - permasalahan yang timbul karena berhubungan terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam berbagai kasus - kasus pelanggaran merek yang ada dan kaitanya dengan putusan pengadilan dengan kasus serupa.

1.5 Kerangka Teoritik

Pasal 1 UU MIG menentukan pengertian merek sebagai tanda yang terlihat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang dan atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan maupun jasa tersebut. R.Soekardono menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda dengan nama pada sebuah barang maupun hal tertentu dan diberi keterangan mengenai asal barang tersebut dan berisi jaminan tentang kualitas dari barang tersebut jika dibandingkan dengan barang - barang yang sejenis yang dibuat

maupun diperdagangkan oleh orang maupun badan hukum lainnya.⁹ Purwo Sutjipto memberikan definisi tentang merek di mana merek merupakan suatu ciri yang bersifat pribadi sehingga dapat dibandingkan dengan produk sejenis dimana produk sejenis ini diproduksi dan dijual belikan oleh orang maupun pelaku bisnis bisnis lainya.¹⁰

Endang Purwaningsih menyatakan merek memberikan perlindungan terhadap produknya merek memiliki fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:¹¹

1. Fungsi pembeda. Fungsi ini bertujuan membedakan produk maupun jasa dari pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainya.
2. Fungsi jaminan reputasi. Fungsi ini menjamin kualitas produk dan reputasi produsen dan hubungan dengan dari mana suatu produk ini tercipta.
3. Fungsi promosi. Merek memfasilitasi para pelaku usaha untuk mengiklankan produknya pada masyarakat serta berfungsi untuk menjaga nama baik yang sudah ada sebelumnya. Merek juga berfungsi untuk mendominasi pangsa pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi. Merek berfungsi untuk meningkatkan perkembangan suatu produk lewat penanaman modal baik modal asing ataupun modal dalam negeri guna menghadapi mekanisme pasar.

⁹ R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta 1983, Cetakan ke-8, hal.149.

¹⁰ Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok - Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal.82.

¹¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.11

Sistem registrasi merek di Indonesia tidak memperhitungkan sesuatu pemakaian merek dari pihak mana yang memakai atau memberitahukan terlebih dahulu, melainkan pihak mana yang terlebih dulu mendaftarkan merek tersebut dan biasa dikenal dengan sistem *first to file*. Sehingga saat seseorang sudah mendaftarkan suatu merek maka pihak lain tidak boleh mendaftar dengan merek yang sama.

Dalam UU MIG, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah lambang maupun tanda yang berguna untuk memberikan keterangan mengenai daerah asal suatu produk dan memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik pada produk berupa barang maupun jasa yang dihasilkan.

Pasal 1 ayat 5 UU MIG menjelaskan tentang definisi hak atas merek merupakan hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek dan hak ini diberikan negara secara sah dan terdaftar dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dan pemilik merek berhak memberikan izin kepada pihak lain yang ingin memakai merek tersebut dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 3 UU MIG mengatur mengenai pendaftar pertama di mana pendaftar pertama berhak atas hak merek tersebut setelah merek tersebut terdaftar. Pendaftar pertama berhak mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 sampai pasal 7 UU MIG berisi tentang syarat dan pendaftaran merek serta tata cara permohonan. Merek yang didaftarkan harus berlandaskan itikad baik dari pendaftar. Itikad baik dinilai penting karena itikad baik berkaitan dengan persaingan bisnis dan reputasi dari pemilik merek.

Sesuai peraturan yang tertera dalam pasal 20 UU MIG, merek yang tidak dapat didaftar apabila tidak sesuai dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, ketertiban umum maupun kesusilaan; sama, berkaitan maupun hanya mengacu pada barang maupun jasa yang sedang diajukan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal usul, mutu, jenis, ukuran dan tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang sejenis serta nama varietas tanaman; memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, kegunaan, atau efektivitas barang dan/atau jasa yang dibuat; tidak adanya daya pembeda; dan /atau masuk dalam nama dan/atau lambang yang umum.

Pasal 21 ayat 1 UU MIG menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang sebelumnya diklaim oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu serta indikasi geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat 2 UU MIG menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali jika diizinkan oleh pemegang hak; meniru atau menyerupai nama, bendera, lambang, simbol, lambang negara mana pun, atau nama atau singkatan negara mana pun atau organisasi internasional, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; meniru atau menyerupai stempel atau stempel resmi yang digunakan oleh suatu negara atau instansi pemerintah, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 100 ayat 1 UU MIG berbicara mengenai ketetapan pidana tentang pemakaian merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar baik merupakan barang maupun jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Pasal 100 ayat 2 UU MIG berbicara mengenai pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar baik dalam bentuk barang maupun jasa yang sama yang diproduksi dan diperjual belikan.

Didasarkan pasal 83 UU MIG tentang penyelesaian sengketa dijelaskan bahwa:

1. Pemilik merek terdaftar bisa melakukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek di mana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan kepada barang maupun jasa yang sama berupa:
 - a. ganti rugi;
 - b. melarang menggunakan semua aktivitas yang berhubungan dengan merek tersebut.
2. Gugatan yang tertera pada ayat satu bisa juga diajukan ke pengadilan oleh pemilik merek;
3. Gugatan yang dimaksud di dalam ayat satu dapat pula diajukan ke pengadilan niaga.

Passing off berasal dari bahasa Inggris *pass off* yang berarti menipu, menghilang, sehingga jika diartikan lebih jelasnya *passing off* berarti kegiatan penipuan maupun penghilangan. *Black's law dictionary* mendefinisikan perbuatan *passing off* adalah perbuatan maupun kondisi mengecohkan calon konsumen dengan cara membuat produk seperti produk dari orang lain.¹²

¹² Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020, hal.116.

Semua tindakan yang bertujuan untuk mengecoh calon konsumen sehingga konsumen salah memilih suatu produk dapat disebut sebagai tindakan *passing off*. Tindakan peniruan yang sengaja dilakukan di dalam kegiatan perdagangan sehingga membuat konsumen memiliki penafsiran yang salah dan hal ini menimbulkan kerugian bagi produsen maupun konsumen, maka tindakan ini tergolong *passing - off*¹³.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan cara, penataan dan pemikiran dengan tujuan meninjau isu hukum tertentu.¹⁴ Peter Mahmud menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan menemukan hukum, aturan, pengajaran hukum guna menangani masalah hukum yang ada.¹⁵

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama merupakan pendekatan undang - undang (*statute approach*). Pendekatan undang - undang mendalami undang - undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang dilakukan akan menghasilkan pandangan demi menyelesaikan isu hukum yang ada.¹⁶ Pendekatan undang - undang dilakukan dengan mempelajari lebih lanjut mengenai UU MIG.

Pendekatan yang dipakai selanjutnya adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual membuat peneliti membangun konsep berdasarkan pendapat para ahli dan teori - teori yang telah ada sebelumnya dan berkembang

¹³ Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, PT. Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2016, hal. 19-20.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, cet. 3, hal.42.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2021.

¹⁶ *Ibid*, hal. 134.

terus - menerus dan berpegang pada hukum yang berlaku. Konsep hukum dapat ditemui di dalam peraturan perundang - undangan tetapi juga dapat dijumpai dalam putusan - putusan pengadilan. Ditemukannya konsep hukum dari peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan tentunya atas dasar teori yang dikemukakan dan diambil karena berhubungan langsung dengan kasus yang ada¹⁷.

Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik memiliki sifat yang *suigeneris* yang berarti tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.¹⁸ Penelitian hukum menggunakan metode *know - how* (mengetahui bagaimana) bukan hanya sekedar *know - about* (mengetahui tentang) sehingga penelitian ini berguna untuk menuntaskan isu hukum yang terjadi. Kemampuan dalam hal membedah masalah - masalah hukum, melakukan identifikasi terhadap kasus hukum, melakukan penalaran, menganalisis lalu memberikan solusi pada masalah tersebut sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁹

1.6.2. Sumber Penelitian Hukum

Peter Mahmud menggolongkan sumber penelitian hukum menjadi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka maka sumber hukum yang diperoleh melalui studi pustaka meliputi:

1. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer yang menjadi sumber hukum dalam penelitian ini adalah UU MIG dan putusan pengadilan No 575 K/PDT/SUS-HKI/2020.

¹⁷ *Ibid*, hal.180

¹⁸ *Ibid.*, hal. 45.

¹⁹ *Ibid*, hal 60.

²⁰ *Ibid*, hal.181.

2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku mengenai dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping buku terdapat pula literatur - literatur tentang hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, hasil penelitian yang didapat secara langsung maupun tidak langsung.

1.6.3 Langkah Penelitian

Langkah analisis dalam penelitian ini adalah metode deduksi karena penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Deduksi berarti dimulai dari hal-hal yang bersifat umum karena dalam penelitian ini menggunakan hal-hal literatur, perundang-undangan yang bersifat umum yang kemudian diterapkan di dalam rumusan masalah dan menghasilkan jawaban yang khusus. Untuk memperoleh jawaban yang akurat maka digunakan pula penafsiran atau interpretasi.

Dalam penelitian ini digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik adalah kata - kata yang ditafsirkan di dalam pasal-pasal hukum positif yang terdapat dalam undang-undang. Penafsiran sistematis berarti menggunakan pengertian kata-kata lebih dari satu pasal atau lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan penafsiran doktrinal. Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantara yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan yang dimulai dengan mengemukakan latar belakang, lalu kasus Hak Merek dengan menggunakan nama orang terkenal Benu yang jadi perebutan melalui amar putusan no. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun perlu dikaji apakah hak eksklusif dan hak ekonominya sudah sesuai dalam pertimbangan hukumnya. Tentu hal ini harus ditelusuri dari ketentuan UU MIG. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK MEREK

Bab 2.1 Merek. Bab ini mengemukakan tentang definisi merek menurut undang - undang dan pendapat para ahli, fungsi dan jenis merek, hak atas merek, tata cara perolehan hak atas merek, dan kepemilikan hak eksklusif dan hak ekonomi yang ada dalam hak merek.

Bab 2.2. Doktrin *Passing Off*. Bab ini mengutarakan apa yang dimaksud dengan *passing off*. Unsur - unsur apa saja yang bisa menyebabkan seseorang maupun badan usaha melakukan *passing off* dan akibat hukumnya.

Bab 2.3. Analisis. Bab ini membahas pertimbangan hukum dan amar putusan tentang perseteruan hak merek terkenal antara Benny Sujono versus Ruben Samuel Onsu dan dimenangkan oleh Benny Sujono.

BAB 3 ANALISIS DAN PEMBAHASAN BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN ASAS *FIRST TO FILE*

Bab 3.1. Persamaan Pada Pokoknya dan *First to File*. Bab ini menjelaskan

tentang Persamaan Pada Pokoknya dan *First to File* secara rinci dan dikaitkan dengan pasal dan pendapat para ahli.

Bab 3.2 Analisis Putusan no. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Bab ini menganalisis sekaligus menegaskan apakah putusan no 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 merupakan putusan yang tepat.

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari tesis ini adalah untuk memahami ketepatan kepemilikan nama merk "Bensu" sebagai nama merek orang terkenal pada putusan No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta untuk memahami perlindungan hukum khusus untuk merek orang terkenal yaitu "Bensu" melalui putusan No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Saran merupakan masukan atau input yang dikemukakan oleh penulis kedepannya. Sifat ilmu hukum adalah preskriptif sehingga memerlukan masukan untuk pengembangan di masa depan supaya tidak terjadi lagi hal yang sama. Saran ditujukan kepada hakim maupun lembaga pemerintahan yang berperan di dalamnya.

