

ANALISIS YURIDIS PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU SELURUHNYA (STUDI PUTUSAN NO.57/PDT. SUS-HKI/MERЕК/2019/PN.NIAGA)

Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

marthinsimangunsong@uhn.ac.id

Abstrak

Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan studi kepustakaan yang menjelaskan hasil penelitian dengan literature-literatur yang berkaitan. Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Kesimpulan penelitian ini adalah Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal ini sesuai dengan gugatan yang diajukan yakni dinyatakan bahwa pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek tersebut adalah PT Benny Sudjono, dan pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kasus Penulis beranggapan bahwa ada baiknya agar Pengadilan memutuskan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sebagai daya pemaksa.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pemakaian Merek, Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Seluruhnya

Abstract

*This study aims to determine how the legal consequences of the use of a brand which are essentially similar in decision No. 57 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN.Niaga Jkt.Pst in terms of Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. This type of research the writer uses is normative juridical research and uses literature study that explains the results of research with related literatures. The approach method used by the author is the Legislative Approach Method in this case Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks. The conclusion of this thesis is that the legal consequence of the use of a mark which has similarities in this matter is in accordance with the lawsuit filed, namely that it is stated that the owner and the first legal user of the mark is PT Benny Sudjono, and the registration of the mark in the name of Ruben Samuel Onsu is declared null and void by law. with all the legal consequences. Based on the case, the author considers that it is better for the Court to decide that the Defendant of Reconstruction be punished to pay forced money (*dwangsom*) to the Respondent Plaintiff for his delay in implementing this decision of Rp.10,000,000.00 (ten million rupiah) for each day of delay as coercive force.*

Keywords: Judicial Review, Brand Usage, Brands That Have the Same Basically or Whole.

Pendahuluan

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan MA Nomor No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek Geprek Benu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Bahwa Tergugat (PT Ayam Geprek Benny Sujono) adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek "BENSU". Bahwa selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem *First to File*, maka tergugat diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata "BENSU" sebagaimana tersebut di atas di Indonesia guna membedakan merek Tergugat dengan merek pihak lainnya.

Saat mengurus administrasi untuk mengurus PT Ayam Geprek Benny Sujono, adik Penggugat yang bernama Evan Jordi Onsu menawarkan diri kepada untuk ikut dalam usaha bisnis makanan tersebut sebagai Manajer Operasional. setelah usaha bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" mulai berkembang dengan dibukanya beberapa cabang/ outlet baru, selanjutnya Evan Jordi Onsu (*in casu* adik Penggugat) menawarkan agar Penggugat yang merupakan seorang artis dapat dijadikan sebagai duta promosi (*ambassador*) dari usaha bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU". tertarik dengan penawaran tersebut Tergugat sepakat untuk menjadikan Penggugat sebagai *ambassador* yaitu dengan memasang foto diri Penggugat di sejumlah cabang/ outlet usaha bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" dan sebagai kompensasinya, Penggugat telah menerima pembayaran uang pembagian hasil usaha (*Golden Share*) dari Tergugat.

Pada bulan Agustus 2017, Penggugat membuka usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" yang baik jenis makanan dan/ maupun penataan ataupun dekorasi ruangan serta sistem kerjanya serta susunan kata, nama, susunan warna, gambar dan/ maupun logo merek usahanya adalah sama ataupun meniru, sehingga sama persis dengan usaha bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat.

Sejak membuka usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama "BENSU" sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai image kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat, sehingga konsumen bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat.

Tergugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek di atas oleh Penggugat yang menggunakan kata "BENSU", dimana pada tabel di atas terlihat sangat jelas dan nyata, merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat. Permasalahan tersebut melalui penulisan suatu karya tulis atau penelitian hukum mengenai permasalahan dalam pendaftaran merek di Indonesia

Tinjauan Pustaka

Istilah Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan terjemahan langsung dari intellectual property. Selain istilah dari intellectual property juga dikenal dengan istilah intangible property, creative property dan incorporeal property. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual

adalah terhadap hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil pekerjaan otak disini adalah berupa benda imateril(benda tidak berwujud) sebagai contoh, dapat kita lihat sebuah karya cipta lagu, dalam menciptakan sebuah alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil dari pekerjaan otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.¹

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri, dimana mendapat perlindungan hukum kekayaan industri, menurut pasal I Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883, sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober tahun 1997 yang biasanya disebut Konvensi Paris.²“Merek adalah tanda yang dapat 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 dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”³

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.⁴ “Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”⁵Perlindungan merek terkenal yang paling memadai terdapat pada WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on Protection of Well-Known Marks*. Dalam konvensi internasional ini, selain perlindungan terhadap kelas barang juga tercakup perlindungannya, kriteria dari merek terkenal juga diatur secara detail dalam *Article 2 (1) (b)*. Dengan adanya kriteria merek terkenal yang diatur secara lebih terperinci dalam konvensi ini, diharapkan perlindungan terhadap merek terkenal tidak lagi terhalang pada ketidakseragaman pada parameter merek terkenal bagi negara-negara yang tergabung dalam WIPO. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yaitu :⁶ Merek lukisan (*heel mark*), Merek kata (*word mark*). Merek bentuk (*form mark*). Merek bunyi-bunyian (*klank murk*). Merek Judul (*titel mark*).

Adapun jenis merek menurut Purwo Sutjipto, dapat dibagi menjadi beberapa jenis:⁷ Merek Lukisan (*beel mark*). Jenis merek ini dapat berwujud lukisan atau gambaran yang mudah di lihat dan mempunyai daya pernbedaan dengan barang lainnya yang sejenis. Merek Perkataan (*word mark*). Menurut Putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939, daya pernbedaan itu harus di cari dalam bentuk perkataan bunyinya,. Menurut Prof. Zeylemaker, yang memberi catatan pada arrest tersebut berpendapat bahwa merek perkataan tersebut bertujuan untuk memberi nama pada barang yang bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hamapir sama, meskipun tulisannya agak berbeda, maka menurut H.G.H, salah

¹ Pratius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, 2015, (Depok: Universitas Indonesia) h. 10

² Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Cet 1*. 2003, (Yogyakarta: Gama Media), h. 244.

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1)

⁴ H.M.N. Purwo sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), 1984, h. 82

⁵R. Soekardono, *Hukum dagang Indonesia*, Jilid 1, Cetakan ke-8, 1983, (Jakarta: Dian Rakyat), h. 149

⁶ Suryatin, *Hukum Dagang Jilid II*, 1980, (Jakarta: W idya Paramita), h. 87

⁷ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pobk Hukum Dagang Indonesia*, 1984, (Jakarta: Djambatan), h. 106

seorang yang memakai merek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan, Merek kombinasi dengan warna.

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:⁸ Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, sedikit-tidaknyajarang sekali digunakan. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali digunakan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku, permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 UU No.20 Tahun 2016. Seluruh permohonan pendaftaran merek akan kemudian diproses secara bertahap, yang antara lain meliputi: tahap pemeriksaan formalitas (administrasi); tahap pemeriksaan substantif; tahap persiapan pengumuman; tahap pengumuman; dan tahap sertifikasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, tidak terdapat perubahan yang signifikan mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tahapan pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, serupa dengan tahap permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Namun, berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1997, pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Hal itu dimaksudkan agar permohonan tersebut dapat lebih cepat diketahui oleh pemohonnya apakah permohonannya disetujui atau ditolak. Dengan demikian, pemohonpun dapat pula mengetahui penyelesaian permohonannya.

Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Adapun Prosedur pendaftaran merek secara umum di Indonesia.⁹ Setelah proses permohonan pendaftaran tersebut diterima, kantor Direktorat Merek kemudian mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh kantor Direktorat Merek. Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan tersebut apabila terdapat cukup alasan dengan disertai bukti bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Setelah masa pengumuman selesai, dengan ada atau tidaknya sanggahan terhadap permohonan merek tersebut, Direktorat Merek melakukan Pemeriksaan Substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.¹⁰ Selain pendaftaran dengan cara biasa seperti yang telah dijelaskan di atas, di Indonesia juga dikenal dengan sistem pendaftaran dengan sistem Prioritas. Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for The Protection of Industrial*

⁸ RM . Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, 1981, (Bandung: Tarsito), h. 15.

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2016, (Jakarta: Raja Grafindo) h.368.

¹⁰ *Ibid.*, h. 373-374

Property atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Subjek Hukum yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi Haknya di negara Luar (Negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.¹¹

Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Terhadap masalah merek dapat dilakukan penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan dilakukan gugatan atas pelanggaran merek dan selain penyelesaian dengan gugatan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, disebutkan “Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek tersebut.”¹² Persamaan Pada Bentuk¹³ adalah persamaan rupa atau persamaan penampilan dari suatu merek dengan merek yang lain. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Selain itu, mereka yang dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek.

Persamaan Cara Penempatan¹⁴ adalah persamaan letak atau posisi dari suatu merek dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penempatan ini dapat berupa penempatan logo dalam suatu merek atau penempatan tulisan maupun nama dari sebuah merek. Persamaan Cara Penulisan¹⁵ adalah persamaan cara tulisan sebuah merek mirip dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penulisan ini sering kali terjadi pada merek yang bergerak dibidang yang sama, yang memiliki merek yang mirip dan konsumen yang sama. Umumnya, persamaan cara penulisan ini memiliki merek yang hampir sama tulisannya maupun merek yang hampir sama bunyinya. Selain itu, biasanya merek-merek yang memiliki persamaan cara tulisan memiliki jumlah huruf maupun kata dalam merek yang hampir sama jumlahnya atau bahkan sama jumlahnya dengan format ataupun *font* dari merek tersebut yang mirip.

Persamaan Kombinasi Unsur¹⁶ unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan kelas pada merek. Persamaan Ucapan¹⁷ atau

¹¹ *Ibid*, h. 372.

¹² Indonesia, Undang-undang Merek. Pasal 6 ayat (1)

¹³ Keziah Christi Angie, Et. Al, *Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hk I/2015), Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, h. 2124-2126

¹⁴ *Ibid*, H. 2124-2125

¹⁵ *Ibid*, H. 2125

¹⁶ *Ibid*, H. 2125-2126

¹⁷ *Ibid*, h. 2126

persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama juga. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan.

Berkaitan dengan penghapusan merek terdafiir, untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus dimanfaatkan dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipakai sesuai dengan yang telah didaftarkan. Secara rinci Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur penghapusan merek sebagai berikut :

Pasal 61:

- (I) *Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan;*

Menurut Jurnhana dan R. Djubaedah gugatan pembatalan merek ke pengadilan dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan:¹⁸

1. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
2. Penggunaan secara tidak sah merek orang lain yang dianggap terkenal.
3. Peniruan yang menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol, atau embelan dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis).

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Terhadap masalah merek dapat dilakukan penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan dilakukan gugatan atas pelanggaran merek dan selain penyelesaian dengan gugatan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸ Muhammad Jumhana dan R Djubaidah, *Hukum Milik Intelektual*, 1993, (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti), h. 140

Metode

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Putusan Hakim, catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa sumber hukum baik berupa putusan maupun buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.¹⁹ Dimana pendekatan *conceptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰

Pembahasan Dan Hasil

Sejak membuka usaha bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama “BENSU” sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai image kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I, sehingga konsumen bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” milik Penggugat. Untuk dapat menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat dengan itikad buruk dan dengan secara melawan hukum mensomasi YANGCENT (*in casu* pemegang saham Tergugat I) agar tidak lagi menggunakan kata “BENSU” dalam bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I. Itikad buruk Penggugat tersebut semakin jelas dan terang terbukti, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah memohon untuk ditetapkan nama “BENSU” sebagai singkatan dari nama RUBEN SAMUEL ONSU (*in casu* Penggugat).

Setelah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan kata “BENSU” didalam bisnis makanan merek “I AM GEPERREK BENSU” milik Tergugat I, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT. DKI tanggal 08 Agustus 2019 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

¹⁹ M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 112.

²⁰ Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 22

482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 18 Pebruari 2019, yang sekarang masih dalam proses permohonan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²¹ Akibat hukum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara lain: Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut DITOLAK untuk seluruhnya. Dalam Rekonsensi: Gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO tersebut, dikabulkan untuk sebagian.

Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang memakai merek-merek tersebut, dan perbuatan lainnya; Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwasanya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 100 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut di atas. Dimana persamaan merek yang digunakan oleh Ruben Samuel Onsu dengan merek yang dimiliki terlebih dahulu oleh PT Benny Sujono antara lain: Merek I am Geprek Benu dan Ayam Geprek Benu memiliki persamaan bentuk yakni berbentuk bulat berwarna putih dan diisi oleh logo ayam. Hal-hal ini dapat membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek "I am Geprek Benu" dan "Ayam Geprek Benu". Oleh karena itu, kedua merek ini dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk.

Persamaan kombinasi unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan kelas pada merek. Pada kasus ini pada kedua merek terdapat dominasi warna merah, jingga, dan putih dari kedua merek ini. Selain itu, kedua produk ini juga memiliki logo ayam yang mirip dan terdapat kata di dalamnya yang ditulis dengan font dan warna yang sama, yakni warna putih. Yang membedakan kedua merek ini adalah jengger pada ayam dan tulisan "I am" dengan "Ayam".

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri

²¹ SA. Soebagyo, Skripsi, Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan, 2017, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), h. 15

yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama juga. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar mirip seringkali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf yang hampir sama. Namun, persamaan ucapan juga dapat terjadi pada merek yang tulisannya berbeda namun memiliki bunyi yang sama atau yang sering disebut dengan homofon.

Merek Ayam Geprek Bensu dan I am Geprek Bensu dalam hal memiliki cara baca atau homofon yang mirip meski sumber bahasanya berbeda, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Meski penulisannya dalam bahasa Inggris, I am Geprek Bensu memiliki homofon yang sama dengan Ayam Geprek Bensu. Dari analisa kedua pasal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Ruben Samuel Onsu melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, apabila menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka dikenakan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-, sama seperti untuk persamaan pada pokoknya berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Maka dengan itu pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in casu* Turut Tergugat Rekonpensi) diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut.

Kesimpulan Dan Saran

Merek GEPREK BENSU atas nama Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik PT.AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU (*in casu* Penggugat Rekonpensi), Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal ini sesuai dengan gugatan yang diajukan yakni ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang tercantum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara lain: Tergugat PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO dinyatakan adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO, merek GEPREK BENSU atas nama Ruben Samuel Onsu merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Penggugat Rekonpensi, yaitu PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU, dalam hal ini Ruben Samuel Onsu melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, apabila menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka dikenakan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-, serupa dengan untuk persamaan pada pokoknya berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Maka dengan itu pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in casu* Turut Tergugat Rekonpensi) diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jumhanam, Muhammad dan R Djubaidah. 1993. *Hukum Milik Intelektual*, 1993, Bandung: PT.Citra Adtya Bakti
- Khairandy, Ridwan dkk, 2003. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet 1. Yogyakarta: Gama Media
- Lindsey, Tim. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni
- Marzuki, P. M. 2005. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nazir, M. 1998. *Metode Penulisan*., Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riswandi, Budi Agus, dan Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*, Bandung: Alumni
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajwali Grafindo
- Soejatin, R. 1980. *Hukurn Dagang I dun II*, Cetakan Ketiga, 1980, Jakarta: Pradnya Pararnita
- Soekardono, R. 1983. *Hukum dagang Indonesia*. Jilid 1, Cetakan ke-8. Jakarta: Dian Rakyat