

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara maju perlu mencermati dan memahami dinamika kegiatan ekonomi dan perdagangan baik bersifat internasional maupun bersifat nasional. Perdagangan saat ini lebih mengutamakan produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia, mengingat kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerap berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional dan peranan hak atas merek menjadi sangat penting di dalam dunia bisnis yang selalu bersaing.

Persaingan bisnis semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk "*Intellectual Property Right (IPR)*", yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak

yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹

Reputasi bisnis dapat dikatakan sebagai salah satu kekayaan industri dalam wujud hak cipta, desain dan rezim paten di mana masing-masing bidang tersebut mendapat perlindungan secara khusus, yang selanjutnya reputasi bisnis ini akan berakibat secara langsung dari keberadaan produk (barang dan jasa) tertentu. Dalam kenyataan praktik pedagang yang berhasil memperoleh keuntungan adalah mereka yang mempunyai “good will” yang baik di masyarakat.²

Kasus merek dagang “GEPREK BENSU” yang diklaim presenter RUBEN SAMUEL ONSU dan BENNY SUJONO kembali ramai diperbincangkan., Baru-baru ini terungkap jika Mahkamah Agung (MA) RI menolak gugatan RUBEN terkait Hak Kekayaan Intelektual merek Benu yang dipakai dalam bisnis kuliner “GEPREK BENSU”. Putusan tersebut dibacakan hakim MA pada Januari 2020. Kasus perebutan merek dagang ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Keduanya memang pernah bekerja sama dalam bisnis kuliner tersebut.

Ide awal merek Ayam GEPREK BENSU bermula dari inisiatif BENNY SUJONO, yakni merek "GEPREK BENSU" sebagai singkatan atas nama dirinya. Agar usaha bisnis makanan tersebut dapat berbentuk Badan Hukum, maka berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO didaftarkan pada 15 Maret

¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 59.

² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 144-145.

2017. Setelah mendaftarkan perusahaan dan merek dagang tersebut, didirikanlah bisnis kuliner "I AM GEPREK BENSU SUJONO SEDEP BENEERR" yang beroperasi sejak 17 April 2017.

Kasus pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek "AYAM GEPREK BENSU" milik pihak PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang dilakukan oleh pihak RUBEN SAMUEL ONSU yakni Kasus merek AYAM GEPREK BENSU yang diputuskan oleh Mahkamah Agung RI No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat adalah merupakan fakta dimana telah terjadinya Pembocoran Reputasi (*Pissing Off*) atas merek pihak PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

RUBEN sudah tahu soal pendaftaran merek bisnis YANGCENT, tidak mempermasalahkan nama BENSU dan juga tahu jika sudah mendaftarkan merek bisnis makanan itu ke badan hukum. Di mana nama tersebut diambil dari singkatan ayah YANGCENT, "BENNY SUJONO". YANGCENT mengusung nama "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR + LUKISAN" atau disebut masyarakat "GEPREK BENSU" dan membuka gerainya sejak Agustus 2017. Pada Juli 2019.

Perkara hukum terjadi karena mengingat ada kesamaan merek dagang GEPREK BENSU, putra BENNY SUJONO memberikan somasi pada 31 Agustus 2017. Namun pada 30 Mei 2018, RUBEN SAMUEL ONSU telah melakukan pengajuan gugatan kepada PN Jakarta Selatan atas merek dagang BENSU, singkatan dari nama dirinya, RUBEN ONSU dan gugatan itu berlanjut pada Agustus 2019

yang mana memperkarakan merek dagang. Namun para pihak bersikukuh melanjutkan kasus hukum hingga terbutnya putusan “Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat”.

Kasus pemboncengan reputasi (*pissing off*) GEPREK BENSU tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat, yang "Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi 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".

Dengan usaha banyak menghasilkan waktu dan uang hanya untuk membangun sebuah reputasi bagi produknya. Contoh perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, McDonald, Disney World Inc, yang mengeluarkan miliaran dolar bagi periklanan secara rutin bagi produknya, belum lagi sebagai donator dan sponsor kegiatan promosi lainnya.³

Memang saat ini perekonomian Indonesia lagi diguncang krisis kesehatan yaitu “penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemik pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan

³ *Ibid.*

dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Lebih jelasnya tertuang dalam menimbang:⁵ 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.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁶ WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut:⁷

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce (<http://www.wipo.com>)

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sering juga disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka HaKI atau HMI sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.

Pada hakikatnya suatu hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁸ Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak kekayaan intelektual mempunyai prinsip-prinsip salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu sebuah penemuan atau orang lain yang bekerja dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektual wajar memperoleh imbalan.⁹

Oleh sebab itu, guna memberikan penghargaan dan pengakuan atas karya-karya, yang diciptakan manusia tersebut, perlu adanya perlindungan hukum. Apabila ada perbuatan orang lain yang mencoba untuk mengambil atau memanfaatkan karya-karya intelektual tersebut tanpa izin, tanpa memberikan kompensasi hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran baik secara moral maupun ekonomi,

⁸ Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 7.

⁹ Henry Soelistyo Budi dan Suyud Margono, *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Perhimpunan Masyarakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia, 2001), hlm. 38.

terhadap orang atau masyarakat yang menciptakan karya-karya intelektual tersebut.¹⁰

Pada akhir abad 19, ketika revolusi industri mencapai titik puncaknya, dan perdagangan internasional mulai berkembang, negara-negara industri Eropa mulai mendesak perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek di luar negara-negara asal.¹¹ Pada zaman sekarang ini, penghargaan terhadap merek tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan dengan sering munculnya pemalsuan dan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimana hal ini menjadi suatu keharusan.

Pengertian tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada intinya terdiri dari beberapa jenis, secara “konvensional” dipilih dalam dua kelompok, yaitu:¹²

- a. Hak cipta (*Copyright*);
- b. Hak atas kekayaan industri (*Industrial Property*), berisikan:
 - 1) *Patent (Patent)*
 - 2) *Merek (trademark)*;
 - 3) *Desain industri (Industry Design)*;
 - 4) *Rahasia dagang (trade secret)*.

Perlu dicatat, bahwa pengenalan jenis HaKI di atas pada dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan WIPO (*World*

¹⁰ Sinungan Ansori, *Perlindungan Desain Industri, (Tantangan Dan Hambatan Dalam Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm. 2.

¹¹ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Pratiwi Jaya Abadi Publishing, 2013), hlm. 51.

¹² Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 175.

Intellectual Property Organization). WIPO adalah badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian atau persetujuan multilateral mengenai HaKI. Indonesia merupakan anggota WIPO dan meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.¹³

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRiPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut.

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek] yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-

¹³ *Ibid.*

Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Hak Milik Intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).¹⁴ Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak paten dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud.¹⁵

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek sering diperlukan antara lain disebabkan alat transportasi yang semakin baik. Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hukum atas Hak Milik Intelektual tersebut tidak dapat kita hindari untuk masuk ke dalam sistem hukum kita dan kita sangat membutuhkannya karena hak-hak itu sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997), hlm. 98.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6

pembangunan dibidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional.¹⁶

Merek merupakan alat pembeda produk yang satu dengan produk lainnya juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya. Apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen, oleh karena itu suatu produk apakah produk itu baik atau tidak, tentu akan memiliki merek.

Pengertian merek menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Desain Industri, berbunyi:

“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”,

Pengertian tersebut di atas lebih baik dibandingkan pengertian merek dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, berbunyi:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

¹⁶ Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2013), hlm. 40.

Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang,. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa. Untuk Merek Kolektif misalnya, merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).¹⁷

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain,¹⁸ tetapi merek terkenal

¹⁷ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 88.

¹⁸ *Ibid.*

juga menjadi masalah yakni kemungkinan besar ditiru, dibajak yang mana selalu merugikan pemilik merek atau pemegang merek tersebut.

Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia sampai saat ini pun masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan cara-cara yang tidak beritikad-baik dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu produk nasional yang bersifat global yang membutuhkan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut adalah merek ayam geprek benu yang diklaim antara "I AM AYAM GEPREK BENSU (PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO)" dengan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR (RUBEN SAMUEL ONSU)" yang melalui proses hukum panjang dari pengadilan negeri sampai keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 13 Januari 2020.

Dari sudut pandang hak kekayaan intelektual, pembentukan aturan diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.¹⁹

¹⁹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli, Op.Cit.*, hlm. 173.

Membuat suatu reputasi usaha melalui merek dapat dilakukan dalam upaya mengidentifikasi atau membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain yang sama dalam pasar.²⁰ Bahkan sangatlah memungkinkan bahwa merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang. Perilaku persaingan curang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi lazim pula terjadi di negara-negara lain tidak terkecuali di negara-negara industri maju, persoalan pelanggaran merek tetap terjadi.

Bagi masyarakat negara-negara maju, penghargaan terhadap karya seseorang sangat tinggi, bahkan pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya masyarakat dari pembajakan atau pemalsuan orang lain. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasikan sendiri kekayaan tersebut dengan aman.

Dalam kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasikan hak tersebut atas ijin pemilik hak karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tersebut maka hak itu bersifat hanya pada orang tersebut. Tujuan mulia dari

²⁰ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Op.Cit*, hlm. 146.

perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut di satu sisi merupakan suatu yang harus didukung, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan perlindungan tersebut disisi lainnya masih menyisakan banyak permasalahan.

Seseorang bahkan perusahaan mungkin telah menggunakan nama yang sama, hampir sama (mirip) dengan logo, simbol atau citra dari karakter yang digunakan sebuah perusahaan terkenal untuk memikat konsumen. Dengan cara demikian perusahaan tersebut seolah-olah menjiplak reputasi orang lain atau perusahaan lain dan dianggap telah mengambil (mencuri) konsumen dan telah menipu masyarakat luas. Melihat hal ini perlindungan hukum menjadi penting karenanya reputasi bisnis yang mendapatkan perlindungan merek dapat mencegah terjadinya tindakan licik (jahat) tersebut.

Berkembangnya dunia usaha dan bisnis saat ini dengan beragam merek, maka hal ini tidak menutup fakta banyak terjadi pelanggaran merek terutama pada merek-merek terkenal. Pada saat ini modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih, pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). Pemboncengan merek sering disebut dengan *passing off* atau pemboncengan reputasi dimana perbuatan mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi (nama baik) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan.

Passing off memiliki pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap suatu barang atau jasa karena nilai dari produk

tersebut telah mempunyai reputasi. Adanya perlindungan hukum ini mengakibatkan pesaing bisnis tidak berhak menggunakan merek, huruf-huruf dan bentuk kemasan dalam produk yang digunakannya. Passing off juga diartikan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.²¹

Pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal tersebut dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi. Passing off juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan public (*public confusion*) atau pun *misleading* di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.²²

Khusus untuk Negara Indonesia, masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standart berkembangnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dengan baik. Karena pada umumnya kondisi penerapan

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 235.

²² Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember, 2011, hlm. 179.

dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju, bahkan disinyalir bahwa tujuan mulia perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dipergunakan oleh negara-negara maju untuk tetap dapat mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi. Karena teknologi mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, maka wajarlah apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum yang jelas.²³

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang mengatur Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁴

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap berbagai persaingan yang dilakukan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian kepada pemilik hak kekayaan intelektual khususnya hak atas merek, berbagai negara telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan untuk menggugat atau menuntut ganti rugi ke pengadilan. Di Indonesia tuntutan ganti rugi terhadap

²³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 127.

²⁴ Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

pelaku pembajakan dan pemalsuan serta para pelaku persaingan curang pada hak atas merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pengelolaan merek dalam sistem hukum di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961.²⁵ Undang-Undang merek tahun 1961 ini diperbaiki dengan UU No. 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997 pada tanggal 17 Mei 1997. Berdasarkan pertimbangan bahwa merek mempunyai peran penting dalam era globalisasi dan juga untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat serta diratifikasinya perjanjian internasional seperti telah dijelaskan sebelumnya, dibuatlah satu undang-undang merek baru yang dapat memenuhi kebutuhan usaha sekarang, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001.²⁶

Selain undang-undang ini terdapat pula dua peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.²⁷ Sampai saat ini yang berlaku mengatur tentang merek adalah UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Op.Cit*, hlm. 11.

²⁶ *Ibid.*, hlm 11.

²⁷ *Ibid.*, hlm 12.

UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Berdasarkan pasal ini, hal yang digunakan sebagai alasan untuk menuntut ganti rugi adalah merek dalam perdagangan barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain yang telah terdaftar. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis memuat segala hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek itu sendiri mulai dari syarat dan tata cara permohonan, pengalihan hak atas merek terdaftar, lisensi, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, penyelesaian sengketa merek hingga ketentuan pidana.

Nah peran aktif pemerintah diwujudkan melalui lembaga Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) selaku mewakili negara mewujudkan perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek sebenarnya “AYAM GEPREK BENSU” atau “I AM GEPREK BENSU” di antara “AYAM GEPREK BENNY SUJONO SEDEP BENEERR (PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO)” dengan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR (RUBEN SAMUEL ONSU)” demikianlah permasalahan yang ada dan perlu dianalisa secara mendalam berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan keterangan hal tersebut di atas, penulis menemukan sebuah perkara yang berhubungan dengan merek, yaitu perkara siapa yang berhak atas merek “AYAM GEPREK BENSU” atau “GEPREK BENSU” dan atau “I AM AYAM GEPREK BENNY SUJONO”. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2020 tersebut, akan menuangkan dalam bentuk tesis dengan berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) MEREK AYAM GEPREK BENSU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat)”**.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merek dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia?
2. Apakah intrerpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada perkara “AYAM GEPREK BENSU” sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merek dalam hukum Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui intrerpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada perkara “AYAM GEPREK BENSU” sudah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kegunaan Penelitian ini untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan pemikiran hukum perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merek di Indonesia sesuai penerapan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dan yang akan berlaku di Indonesia (*ius constituendum*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk berpikir perlunya peran pemerintah menyajikan informasi dan/ atau memberikan rekomendasi aspek hukum terkait perlindungan hukum merek dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merek di Indonesia.
- b. Peran pengawasan pemerintah terkait tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merek di Indonesia yang berguna bagi setiap manusia atau pun instansi-instansi dan para penegak hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori keberlakuan hukum. Bicara tentang keberlakuan hukum, berarti bicara mengenai efektivitas hukum itu sendiri. Suatu kaidah hukum dikatakan efektif apabila kaidah hukum itu berlaku secara faktual, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku mematuhi kaidah hukum tersebut.²⁸ Kaidah hukum itu sendiri yang pada prinsipnya merupakan perintah dalam jangkauan umum yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta yang

²⁸ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 149.

²⁹ *Ibid.*, hlm., 93-94.

menunjukkan ketidak benarannya. sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.³⁰

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khusus ilmu hukum maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami hak merek sebagai bagian dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara yuridis dan melihat sejauh mana UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam penyelesaian suatu sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek. Terkait Kepastian Hukum yang mendasari dalam suatu penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, Kepastian hukum maksudnya yakni hukum dijalankan sesuai dengan *das sollen*.

Radbruch menyatakan tentang kepastian hukum guna mewujudkan legal order sebagai:

“the existence of a legal order is more important than its justice and expediency, which constitute the second great task of the law, equality approped by all, is legal certainty, that is order or peace (keberadaan tatanan hukum lebih penting dari keadilan serta kemanfaatan ,yang merupakan tugas besar kedua dari hukum, sementara yang pertama sama-sama diakui oleh

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.19.

seluruhnya adalah kepastian hukum yakni ketertiban atau ketentraman)".³¹

Selanjutnya Radbruch menyatakan bahwa:

"Legal certainty not only requires the validity of legal rules laid down by power, it also makes demands on their contents, it demands that the law be capable of being administered with certainty, that it be practicable"(kepastian hukum tidak hanya membutuhkan validitas peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan)".³²

Kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparatnya, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan isinya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan akhir bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya disini Merek, Pengadilan merupakan institusi terakhir bagi para pihak untuk memecahkan masalah hukum yang mereka hadapi kecuali bagi para pihak yang menyerahkan konflik mereka kepada badan alternative penyelesaian sengketa.

Keadilan dan kepastian hukum menjadi *recht idée* dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan Radbruch menilai sebagai:

³¹ Lihat Radbruch *"legal philosophy"* dalam Wilk, Kurt, *The Legal Philosophies of law*, Radbruch and Dabin, Harvard University press, USA. 1950 dikutip dalam Endang Purwaningsih. *Perkembangan hukum Intellectual Property Right Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komperatif Hukum Paten*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 206.

³² *Ibid.*

“by justice we would test whether a precept is cast in the form of law at all, whether it may at all be brought within the concept of laws; by expediency we would determine whether its content are right; and by legal certainty it affords we would judge whether to ascribe to it validity (dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam *concept of law* dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menggap keabsahannya”.³³

Demikian pula dikatakan bahwa, dalam menjaimin kepastian hukum perlindungan Merek terdaftar perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan juga dapat didekati dengan teori tujuan hukum, untuk menganalisis bahwa pada hakikatnya hukum dibentuk untuk keadilan dan kepastian hukum yang atau artinya berdasarkan putusan pengadilan serta pendapat ataupun ajaran hukum, maka asas keadilan dan kepastian hukum harus mendasari setiap penyelesaian sengketa merek yang ada di wilayah hukum Indonesia

E. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep yakni menguraikan diuraikan beberapa konsep- konsep terkait terhadap beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. *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*

³³ *Ibid*, hlm. 207.

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

2. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁴

4. *Passing off* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu:

"The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement.

(*passing off* adalah tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek)³⁵;

5. Itikad baik dirumuskan sebagai permohonan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

³⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn : West Publishing Co, 2004 *Eighth Edition*), hlm. 3551.

membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain.

F. Metode Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁶

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis, dengan menggambarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti, melalui metode ini pula akan menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menginventarisir bahan pustaka atau data sekunder berupa:³⁷

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti : UUD 1945, Undang-Undang tentang Merek, Kitab Undang-

³⁶ Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 45.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 33.

Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku literature, jurnal ilmiah maupun tulisan ilmiah yang berhubungan dengan materi penelitian yang dibahas dalam tesis ini.
3. Bahan hukum tersier adalah yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, atau ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data atau bahan penelitian yang diperlukan (digunakan) dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, data tersebut ditambah bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi hasil penelitian ini (tesis).

G. Sistematikan Penulisan

Bahwa dalam penulisan ini perlu adanya suatu uraian mengenai susunan dari penulisan tesis agar pembahasan menjadi terarah dan teratur, maka penulisan ini akan dibagi sebagai berikut;

Bab I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri atau uraian mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan sistematika penulisan.

Bab II Menguraikan tentang Tinjauan Umum Merek yang terdiri dari Pengertian Merek, Manfaat Merek, Pendaftaran Merek, Penolakan Merek dan Itikad Baik Pemohon, Penghapusan dan Pembatalan Merek, Penegakkan hukum merek dan Penyelesaian Sengketa.

Bab III Menguraikan Konsep Merek dan Konsep Merek Terkenal, Konsep Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek, Pengertian hukum *Passing Off*, dasar hukum *Passing Off*.

Bab IV Menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Ayam Geprek Benu dan Analisa Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57 K/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jakarta Pusat.

Bab V Merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.