

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK OLEH DIRJEN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
NPM. 1806200395



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ROVI SATRIA PERDANA PUTRA  
**NPM** : 1806200395  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK OLEH DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrrr)  
**PEMBIMBING** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
19-01-2022	Bimbingan Judul Proposal	
14-02-2022	Bimbingan Bab I Proposal	
25-02-2022	Bimbingan Bab II Proposal	
07-03-2022	Revisi Bab I dan Bab II Proposal	
07-06-2022	Perbaiki Penulisan Huruf / kalimat Metode dan Bab IV	
30-06-2022	Kesimpulan dan Saran. Tulisan	
05-07-2022	Lanjutan	
04-08-2022	Metode, Bab II, Daftar isi, Bab III	
5-9-2022	edit kembali Daftar Isi dan	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Faisal Riza, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

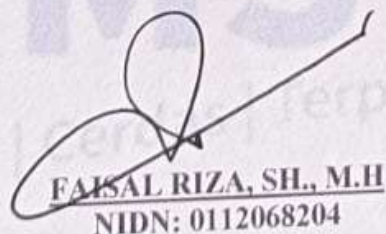
## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ROVI SATRIA PERDANA PUTRA  
**NPM** : 1806200395  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK OLEH DIRJEN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Merek I am  
Geprek Benu Sedep Beneerrr)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
**FAISAL RIZA, SH., M.H**  
NIDN: 0112068204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia memaknai surah ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ROVI SATRIA PERDANA PUTRA  
**NPM** : 1806200395  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK OLEH DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Merek I am Geprek Bensus Sedep Bencerrrr)

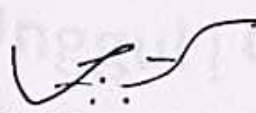
**PENDAFTARAN** : 29 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
FAISAL RIZA, SH., M.H  
NIDN: 0112068204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
**NPM : 1806200395**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK OLEH DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Merek I am Geprek Benu Sedep Beneerrr)**

**Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

- 1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
- 2. IBRAHIM NAINGOLAN, SH., M.H
- 3. FAISAL RIZA, SH., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 895K/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 @ <https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id fumsuumsu umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
 NPM : **1806200395**  
 Program : **Strata – I**  
 Fakultas : **Hukum**  
 Program Studi : **Hukum**  
 Bagian : **Hukum Acara**  
 Judul Skripsi : **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
 MEREK YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK  
 OLEH DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
 (Studi Kasus Merek I Am Geprek Bensu Sedep  
 Beneerrr)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **13** September 2022

Saya yang menyatakan



**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
YANG DIHAPUS SECARA SEPIHAK OLEH  
DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melakukan penghapusan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr milik PT Onsu Pangan Perkasa (OPP) Ruben Onsu yang digugat karena meniru merek usaha I Am Geprek Benu dari pemilik usaha PT Ayam Geprek Benny Sujono, serta akibat hukum dari dihapusnya kedua merek terdaftar tersebut dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi negara yang mengatur perihal merek di Indonesia, dan kewenangannya dalam memutuskan perkara sengketa merek.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa beberapa Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum tersier berupa KBBI, dan bahan non hukum berupa wawancara ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bahan pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruben Onsu selaku pemilik merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr merasakan ketidakadilan atas hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, atas pertimbangan hukum dalam penghapusan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr yang direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ruben Onsu beranggapan bahwa jika memang merek miliknya melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus sudah menolak pendaftaran merek miliknya sejak awal, sehingga tidak berakibat hukum dan merugikan para pihak.

**Kata Kunci:** Persamaan Merek, Sengketa Merek, dan Penghapusan Merek Terdaftar

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda LILI JUNIANTO dan Ibunda saya ROSIDA SIAHAAN yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya: KELUARGA BESAR SAPMA PP UMSU.serta teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan

dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Medan, Mei 2022

Penulis

ROVI SATRIA PERDANA PUTRA  
NPM. 1806200395

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penyelesaian Sengketa Merek .....	16
B. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual .....	22
C. Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek PT Ayam	

Geprek Benny Sujono .....	40
---------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Faktor Penyebab Merek Terdaftar I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr Dapat Dihapus Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual .....	62
2. Proses Penghapusan Merek Yang Telah Terdaftar Di Dirjen Kekayaan Intelektual terhadap Kasus Merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr .....	68
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Adanya Penghapusan Merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr Yang Telah Terdaftar Di Dirjen Kekayaan Intelektual .....	72

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu produk biasanya dapat diketahui dari mereknya. Merek adalah identitas suatu produk, bahkan apabila merek tersebut sudah demikian terkenal maka bisa menjadi julukan suatu produk. Merek memegang peranan yang sangat penting bagi pemilik produk, terutama saat memperkenalkan produk suatu perusahaan. Merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk terutama dalam hal untuk memperkenalkan produk suatu perusahaan.

Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual yang telah digunakan selama ratusan tahun sebagai tanda dari suatu barang yang dihasilkan untuk menunjukkan asal usul produk tersebut. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dipakai sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang sejenis lainnya. Pada umumnya, merek adalah sebuah tanda terkait dengan perbedaan produk yang satu dengan produk yang lainnya sehingga konsumen dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis, ditentukan bahwa Merek adalah tanda yang bisa 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 guna membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam

kegiatan perdagangan barang maupun jasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun ketentuan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU MIG) yang memuat aturan bahwa peran dari merek sangat penting dalam hal untuk menjaga persaingan terhadap usaha yang baik dan sehat. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal usul suatu produk, menentukan kualitas produk dan keaslian dari suatu produk. Sehingga perlu adanya regulasi merek yang sangat memadai agar dapat memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat luas.

Setiap individu atau badan hukum yang ingin menggunakan suatu merek harus memenuhi persyaratan merek agar merek tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai merek dagang. Syarat mutlak yang harus dipakai adalah bahwa merek tersebut memiliki kekuatan diferensial yang cukup. Dengan kata lain, kita perlu menggunakan tanda dengan cara yang sedemikian rupa untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan produk orang lain. Dengan adanya merek ini, maka barang-barang yang diproduksi dapat dibedakan.

Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mereknya dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Apabila merek tersebut telah terdaftar, maka pemilik akan diberikan perlindungan hukum berupa sertifikat merek atas merek dagang maupun jasa. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif (khusus) kepada pemilik merek yang sah guna mencegah adanya pihak lain yang ingin menggunakan merek yang

sama atau serupa dengan dirinya pada barang yang sama atau hampir sama

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first to file*. Asas *first to file* ini memungkinkan setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/ jasa tersebut. Pendaftar merek yang pertama kali dapat lebih dahulu diberikan kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Sebaliknya, pihak lain yang ingin menggunakan merek yang sama (identik) atau mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan terhadap barang/ jasa yang sejenis harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Di Indonesia kerap terjadi pelanggaran hak atas merek. Bentuk pelanggarannya dapat berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah.<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kasus sengketa merek dagang Geprek Benu yang beberapa waktu sempat ramai karena salah satu pihaknya adalah seorang artis ternama, Ruben Samuel Onsu (Ruben Onsu). Ruben Onsu mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2019 dalam register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatannya, Ruben menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ruben mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama Merek I Am Geprek Benu

---

<sup>1</sup> Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No. 1 Juni 2010, halaman 42

<sup>2</sup> Chandra Gita, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta, halaman 4

Sedep Beneerrr dan menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono karena telah menggunakan merek tersebut dalam usaha kulinernya yaitu I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr tanpa sepengetahuan penggugat.

Tabel 1.1 Perbandingan Merek Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono

Merek	No. Pendaftaran	Logo	Pemilik
I Am Geprek Bensus SedepBeneerrr	IDM000643596		Ruben Onsu
I Am Geprek Bensus	IDM000643531		PT Ayam Geprek Benny Sujono

Sumber: Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat kesamaan yang signifikan mengenai bentuk, cara penulisan, penempatan logo, serta persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek. Selain itu, kedua merek tersebut memproduksi serta menjual produk yang sama yakni menjual paket makanan yang isinya cenderung memiliki kesamaan yaitu satu paket yang terdiri dari nasi dan ayam yang digeprek dengan sambal cabai di atasnya.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan sebagian gugatan balik (rekonvensi) PT Ayam Geprek Benny Sujono serta menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono



sebagai pemilik sah atas Merek I Am Geprek Benu. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya hakim memerintahkan untuk membatalkan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr atas nama Ruben Onsu dan memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan merek atas nama Ruben Onsu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek

Dengan demikian, putusan Pengadilan Mahkamah Agung memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemakai pertama dan satu-satunya pemilik yang sah atas merek I Am Geprek Benu dengan tanggal pendaftaran 24 Mei 2019 pada kelas 43 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas merek tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghapus merek terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono melalui Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor HKI-KI-06.06-10. Penghapusan didasarkan pada rekomendasi dari Komisi Banding Merek.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari Pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan apabila pemilik tidak lagi ingin menggunakan mereknya. Penghapusan merek juga

---

<sup>3</sup> Kontrak hukum, “Kenapa Merek 'Geprek Benu' Bisa Dihapus “ <https://kontrakhukum.com/article>, diakses: Senin, 9 Mei 2022. Pukul. 13.30 WIB.

dapat diajukan oleh Prakarsa Menteri apabila suatu merek bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila, bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan agama. Kemudian dalam Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan merek juga dapat diajukan oleh pihak ketiga apabila merek tersebut tidak digunakan dalam 3 (Tiga) tahun berturut-turut.

Merek I AM Geprek Benu atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono dihapus secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa sepengetahuan pemilik merek. Diketahui bahwa merek PT Ayam Geprek Benny Sujono dihapus atas rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Meskipun dalam pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dimungkinkan untuk dilakukannya penghapusan Merek terdaftar oleh Menteri dengan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, Menteri tidak dapat menghapus merek terdaftar, kecuali merek tersebut bertentangan dengan unsur yang ada dalam Pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020, merek PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak melanggar unsur apapun dan telah melalui prosedur pendaftaran merek yang sah dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat terdapat ketidaksesuaian antara hasil putusan pengadilan dengan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait hak atas merek. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan memutuskan merek terdaftar I Am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik hak atas merek tersebut, ternyata dihapus oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual atas rekomendasi dari Komisi Banding Merek sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Yang Dihapus Secara Sepihak oleh Dirjen Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr).”

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab merek terdaftar I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr dapat dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual?
- b. Bagaimana proses penghapusan merek yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual terhadap kasus merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr?
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap adanya penghapusan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual?

### 2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta

memperdalam mengenai aspek hukum terhadap penggunaan merek di Indonesia yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal peningkatan pemeriksaan suatu merek yang hendak didaftarkan oleh pelaku usaha, serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan bagi pencari keadilan dalam rangka menemukan kepastian hukum khususnya mengenai sengketa merek.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Apa faktor penyebab merek terdaftar dapat dihapus oleh Dirjen kekayaan intelektual.

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

- 2) Untuk mengetahui proses penghapusan merek yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual.
- 3) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa terhadap adanya penghapusan merek yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual.

### **C. Definisi Operasional**

1. Sengketa merek merupakan sengketa yang dapat terjadi antar pelaku usaha ataupun antara pelaku usaha dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.”
2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui UU No. 15 tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001.
3. Penyelesaian Sengketa Merek, Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Proses gugatan sengketa merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga.
4. Dirjen Hak Kekayaan dan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Yang Dihapus Secara Sepihak Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr)”.

Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam menyelesaikan sengketa penghapusan merek secara sepihak oleh dirjen kekayaan intelektual dalam penegakan hukum penghapusan kekayaan intelektual media cetak, dan media elektronik.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas nama Adhi Budi Susilo, S.H dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci dan Garuda Food). Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

normatif dengan pengaduan putusan pengadilan niaga Semarang pada Putusan No. 05/HAKI/M/2007/P.N NIAGA. SMG.

2. Skripsi atas nama Siti Fatimah dengan NPM 11150480000177 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek pada Pokoknya Antara PT Kalimantan Steel Melawan PT Indo Metal Tech Product dan PD Berkat Jaya (Studi Putusan No. 234 K/Pdt. Sus-HKI/2015). Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis putusan dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>5</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

meliputi:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Yang Dihapus Secara Sepihak Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. (Studi Kasus Merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan,



dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al Qur’an yang penulis kutip dalam penelitian skripsi ini adalah Surah Al Baqaraah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah<sup>6</sup>, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Acara Perdata, Putusan Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>7</sup>.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta halaman 47

<sup>7</sup> *Ibid.* halaman 54

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT. Peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan sumber data lainnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan terhadap putusan sengketa penghapusan merek oleh Dirjen HKI. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sengketa penghapusan merek oleh Dirjen HKI. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus sengketa penghapusan merek dikemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Merek**

Dengan memiliki dan menggunakan merek dalam perdagangan tidaklah cukup karena sebagai pemilik merek harus mengetahui bagaimana agar mereknya dapat dilindungi oleh hukum. Sehubungan dengan hal itu, di Indonesia berlaku sistem konstitutif, dimana pendaftaran merek merupakan cara untuk memperoleh hak atas merek. Sistem ini dikenal jugadengan prinsip *first to file system*.

“*First to use*” adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan. Jadi bukan pendaftaranlah yang menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas Merek. Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan Merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang Mereknya telah terdaftar berdasarkan undang-undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama. Anggapan hukum seperti ini dalam prakteknya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.<sup>8</sup> Dengan kata lain, barang siapa yang pertama kali mendaftarkan maka yang bersangkutan yang bersangkutan dapat menikmati hak atas merek tersebut dan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007. Sub Judul: *Lingkup dan Pengertian Merek*. Departemen Perindustrian. Jakarta. halaman 4

(Sepuluh) tahun dan jangka waktu itu dapat diperpanjang,<sup>9</sup> Dengan konsekuensi bahwa tidak seorang pun dapat menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial, kecuali telah mendapat persetujuan dari pemilik merek bersangkutan.

Jadi, pendaftaran adalah mutlak sifatnya untuk memperoleh hak atas merek. Dalam sistem konstitutif, merek yang tidak didaftarkan tidak mendapat perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan mereknya, maka pemilik merek mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atas merek. Dengan sistem tersebut memberikan jaminan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas merek. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 dengan perubahannya dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sistem pendaftarannya tetap sama yaitu menggunakan sistem konstitutif (*first to file*). Dengan demikian, lahirnya hak atas merek itu berdasarkan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, bukan karena siapa yang pertama kali menggunakannya.

1. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada dasarnya, penghapusan pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar merek terdaftar dapat digunakan dalam perdagangan barang ataupun jasa. Hal ini sesuai dengan pengertian Merek dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 5

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa, sehingga dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum penghapusan pendaftaran merek untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat serta memberikan perlindungan bagi pelaku usahalain yang mendaftarkan merek dengan itikad baik.<sup>10</sup>

Suatu merek yang telah terdaftar tetapi tidak dipergunakan sebagaimana ketentuan Undang-undang dapat mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Penghapusan merek ini diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan, prakarsa menteri, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

## 2. Penghapusan atas Permohonan Pemilik Merek

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan alasan karena adanya permohonan dari pemilik merek. Merek yang dimohonkan penghapusan dari pendaftarannya dapat berupa sebagian atau seluruh jenis barang/jasa yang termasuk dalam satu kelas dan telah didaftarkan. Biasanya pemilik merek berkehendak menghapuskan mereknya disebabkan merek terdaftar tidak digunakan lagi atau barang yang diperdagangkansudah tidak diproduksi atau tidak beredar lagi. Jika demikian, pemilik merek harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan

---

<sup>10</sup> Rizky Assyarif, 2009, "*Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*", Skripsi, Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, Depok. halaman 46

nomor pendaftaran merek tersebut.

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, maka penghapusannya dapat dilakukan dengan persetujuan penerima lisensi, kecuali dalam perjanjian tersebut telah terdapat kesepakatan tertulis dari penerima lisensi.<sup>11</sup>

### 3. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM

Penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau;
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Dengan alasan-alasan tersebut Menteri Hukum dan HAM tidak dapat langsung melakukan penghapusan meskipun telah mempunyai wewenang untuk menghapuskan merek terdaftar atas prakarsanya sendiri. Menteri Hukum dan HAM perlu lebih dahulu meminta rekomendasi kepada Komisi Banding Merek

---

<sup>11</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, Novirindo Pustaka Mandiri, halaman 62

sebelum melakukan penghapusan pendaftaran merek.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum. Komisi Banding Merek bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib memantau secara aktif pelaksanaan penggunaan merek terdaftar. Tentu saja hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena sulit untuk mendapatkan bukti-bukti penggunaan merek yang menyimpang. Apabila Direktorat Merek keliru dalam mengambil sebuah keputusan, maka pemilik merek yang merasa dirugikan dapat menggugat Direktorat Merek ke Pengadilan Niaga untuk membatalkan penghapusan pendaftaran mereknya. Namun, terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding. Apabila gugatan penghapusan merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual wajib untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek sesuai dengan hasil putusan tersebut, lalu mempublikasikannya dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan merek sebagaimana telah dijelaskan di atas disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya dengan memberikan

---

<sup>12</sup> Chandra Gita .*Op.Cit.*, halaman 65



alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak dihapusnya dari Daftar Umum Merek (DUM), Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Ketidakberlakuan tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>13</sup>

#### 4. Penghapusan Merek Terdaftar atas Gugatan Pihak Ketiga

Pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas penghapusan merek terdaftar. Mengenai hal itu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa tidak semua orang atau warga masyarakat dapat menjadi pihak ketiga, melainkan hanya membatasi kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan sesuai dengan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/ lembaga dibidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.<sup>14</sup>

Pemilik merek terdaftar sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah pemilik merek yang mereknya bermasalah dengan merek terdaftar yang diminta untuk dihapuskan dari pendaftarannya karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau pada keseluruhannya.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek dalam hal adanya:

- a. Larangan impor;
- b. Larangan terkait izin bagi peredaran yang menggunakan merek yang

---

<sup>13</sup> Desi Anggriyati, 2019, "*Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, halaman 38

<sup>14</sup> Chandra Gita. *Op.Cit*, halaman 72

bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara;

- c. Larangan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>

## **B. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual**

### 1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Istilah kekayaan intelektual dalam sistem hukum Anglo Saxon merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti hak milik intelektual, sedangkan dalam sistem hukum Kontinental istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* yang dapat diartikan sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>16</sup>

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang lahir berdasarkan kemampuan intelektual manusia. Kemampuan ini dapat berupa karya yang menghasilkan suatu ide untuk menciptakan suatu produk, seperti dalam pembuatan desain, lagu, film, buku, program computer, dan sebagainya. Karya-karya ini lahir atas dasar kemampuan intelektual manusia yang diciptakan melalui pikiran, hati, dan keinginan yang kuat. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari olah pikir dan akal manusia juga tergolong sebagai aset komersial karena mempunyai nilai ekonomi dan manfaat bagi kehidupan banyak orang. Hal ini membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang mungkin dimiliki manusia tetapi tidak diciptakan oleh kecerdasan

---

<sup>15</sup> Chandra Gita. *Op.Cit.* halaman 77

<sup>16</sup> Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, halaman 1

manusia.<sup>17</sup> Ruang lingkup kekayaan intelektual di Indonesia meliputi Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, serta Desain tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kekayaan intelektual dilihat dari aspek hukum kebendaan termasuk benda tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, mendistribusikan, mengedarkan, atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukannya.<sup>18</sup>

Hak bersifat khusus yang diberikan perlindungan oleh hukum ini merupakan hak eksklusif pendesain, dimana dinyatakan bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berkaitan dengan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pendesain menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri dikemukakan lebih lanjut bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak desain Industri juga dikemukakan. Jadi berdasarkan hak Eksklusif tersebut sesungguhnya pendesain dapat menggunakan

---

<sup>17</sup> Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, "Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual". <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, IPB University. di akses: Selasa, 7 Juni 2022. Pukul.20.00 WIB.

<sup>18</sup> Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, halaman. 123

sendiri karya desainnya maupun memberi persetujuan atau izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya Desain yang dimilikinya, misalnya melalui mekanisme Lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>19</sup>

Hak dalam kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi dan potensi nilai finansial yang besar. Hak cipta memberikan hak khusus pada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan guna untuk kepentingan komersial hak cipta juga memberikan peluang untuk pencipta mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui lisensi. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

## 2. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sistem perlindungan kekayaan intelektual memiliki unsur-unsur utama, yaitu substansi, struktur dan budaya. Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki nilai dan peran yang sama penting antara satu dengan yang lainnya, sedangkan perlindungan dalam konteks kekayaan intelektual adalah prinsip dasar dalam pengakuan hak atas kekayaan untuk menikmati atau

---

<sup>19</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Budi Utama. Yogyakarta 2016. halaman 129

mengeksploitasi sendiri kekayaan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, selama kurun waktu itu tidak ada orang lain yang dapat menikmati, menggunakan, ataupun mengeksploitasihak tersebut tanpa seizin orang yang bersangkutan.

Pada saat yang bersamaan perlindungan hukum kekayaan intelektual juga merupakan suatu sistem hukum yang terdiri atas unsur-unsur:

- a. Subjek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
- b. Objek hukum perlindungan yaitu semua jenis kekayaan intelektual yang diatur oleh Undang-Undang (Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.
- c. Perbuatan hukum perlindungan yaitu kekayaan intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah dilakukan pendaftaran dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
- d. Jangka waktu perlindungan yaitu adanya jangka waktu perlindungan bagi setiap kekayaan intelektual
- e. Tindakan hukum perlindungan yaitu apabila terbukti telah terjadi pelanggaran kekayaan intelektual maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun perdata atau secara administratif.<sup>20</sup>

Sistem hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual pada dasarnya

---

<sup>20</sup> Simatupang Taufik, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Law System Of Intellectual Property Protection In*)" *Jurnal De Jure*, Vol. 17 Nomor 2, Juni 2017, halaman 201

merupakan suatu kesatuan dari ketiga unsur, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum yang perannya sama penting dalam hal untuk mengakui dan menghormati setiap pemlik kekayaan intelektual yang telah meciptakan suatu karya melalui hasil pemikiran intelektualnya. Sistem hukum kekayaan intelektual juga merupakan suatu bentuk untuk mengakui, menghormati, dan melindungi setiap warga negara yang berkontribusi terhadap negaranya melalui karya intelektual.<sup>21</sup>

Saat ini, kita melihat ada banyak merek dagang yang beredar di pasar nasional, dimana antara satu merek dengan merek lainnya memiliki persamaan, baik itu persamaan pada keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, dan ini merupakan perbuatan yang jelas merugikan Negara dan pengusaha pemegang hak merek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terkait merek yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena merek merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. merek ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, baik itu Persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak merekatas merek adalah penggunaan tanpa izin. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak merek atas merek yang dipergunakan tersebut. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Pelanggaran merek terdaftar pada pokoknya adalah perbuatan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 201

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.<sup>22</sup>

Pada permulaan pendaftaran atas merek pada Dirjen Kekayaan Intelektual, setiap pemohon pendaftaran merek harus memiliki itikad baik akan merek yang didaftarkannya, dalam pengertian bahwa merek yang didaftarkan tersebut tidak terindikasi dengan hal apapun yang terkait dengan suatu pelanggaran hukum yang berlaku, terlebih melakukan peniruan secara identik terhadap merek lainnya dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Itikad tidak baik bagi pendaftar merek dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dimana perbuatan yang dilarang tersebut dapat diancam dengan hukuman oleh undang. undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak dibolehkan oleh masyarakat. Ada dua pendapat untuk menentukan perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Pendapat formil mengatakan bahwa setiap perbuatan yang 'melawan hukum adalah yang telah sesuai dengan larangan undang-undang, kecuali apabila undang-undang menentukan pengecualian terhadap perbuatan itu. Menurut pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- 2) Pendapat materiil mengatakan bahwa setiap perbuatan selain sesuai

---

<sup>22</sup> Ibrahim Nainggolan. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin". *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019. halaman 23

<sup>23</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka halaman 48-49

dengan rumusan undang-undang, juga sesuai dengan perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

### 3. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual

#### a. Sumber Hukum Internasional

Sesuai dengan perubahan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979),
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997),
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997),
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997),
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997).<sup>24</sup>

#### b. Sumber Hukum Nasional:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum. Jakarta. halaman 5



- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten,
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>25</sup>

#### 4. Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada suatu produk sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang merupakan pengenal untuk menunjukkan suatu nama.<sup>26</sup>

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mengutip pendapat Molengraaf dalam bukunya mengemukakan bahwa “Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.”<sup>27</sup> Adapun menurut R.M. Suryodiningrat dalam bukunya Titon Slamet Kurnia juga berpendapat bahwa “Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya memiliki huruf atau tanda pada kemasannya untuk membedakannya dengan produk sejenis yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V. Pengertian Merek. <https://kbbi.web.id/merek>. diakses: Sabtu, 25 Juni 2022. Pukul. 08.00 WIB.

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Perakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 222

diproduksi oleh perusahaan lain. Tanda inilah yang disebut merek perusahaan.”<sup>28</sup>

Jika melihat dari pendapat para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk yang dimiliki oleh seseorang/ badan hukum dengan produk yang dimiliki oleh seseorang/badan hukum lainnya, sehingga tidak memunculkan kekeliruan dan kebingungan dalam masyarakat mengenai produk yang satu dengan produk lainnya

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, memuat aturan bahwa 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 membantu membedakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, tanda-tanda yang dapat menjadi unsur pembeda sebuah merek adalah sebagai berikut:

a. Gambar

Setiap karya berupa gambar dapat digunakan sebagai merek sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi gambar tersebut tidak boleh terlalu rumit ataupun terlalu sederhana, sehingga gambar yang digunakan dapat memberikan karakteristik dalam bentuk logo, sehingga identitas dari suatu merek tersebut dapat tersampaikan.

---

<sup>28</sup> Pipin Syarifin, Deda Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Alumni: Bandung, 2004, halaman 167.

b. Nama

Pada dasarnya semua nama dapat dijadikan sebagai merek. Akan tetapi, nama yang digunakan harus memiliki daya pembeda yang kuat agar dapat menjadi identitas yang sangat spesifik dari pemilik nama tersebut. Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan menyamakan identitas seseorang dan membuat bingung masyarakat.

c. Kata

Suatu merek dapat menggunakan beberapa kata di dalamnya apabila memiliki ciri khusus yang dapat membedakannya dengan merek lain dalam berbagai bentuk yaitu:

- a. Kata yang digunakan berupa bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah
- b. Berbentuk kata kerja, kata benda dan kata sifat
- c. Menggunakan kata dari istilah di bidang budaya, kesehatan, pendidikan, teknologi, olahraga, dan seni
- d. Berupa satu kata, dua kata, atau lebih.

Semua kata umum dapat digunakan sebagai merek selama kata tersebut bersifat eksklusif dan memiliki daya pembeda. Susunan huruf juga dapat dianggap sebuah kata dan diperbolehkan menjadi merek. Meskipun merek terdiri dari beberapa huruf, kata-kata yang telah menjadi milik umum tidak dapat dipergunakan sebagai merek.

d. Huruf

Sama halnya dengan gambar, huruf juga dapat dijadikan merek sepanjang tidak memuat susunan yang rumit. Huruf juga harus memiliki karakteristik yang kuat untuk dapat didaftarkan sebagai merek.

e. Angka-Angka

Angka tidak dapat dijadikan suatu merek apabila susunannya terlalu sederhana dan tidak mempunyai karakteristik. Oleh karena itu, angka harus dibuat sedemikian rupa agar terlihat berbeda dengan merek milik pihak lain. Akan tetapi, susunan angka yang terlalu rumit juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan sulit didefinisikan.

f. Susunan Warna

Susunan warna harus dibuat dengan kombinasi unsur gambar atau lukisan geometris, diagonal, atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja agar memberikan kesan berbeda. Tanpa ada wadah untuk meletakkan susunan warna tersebut, tujuan untuk menjadikan susunan warna lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka.

g. Merek Kombinasi

Merek kombinasi adalah merek berupa gambar/lukisan dan kata-kata yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Terdapat banyak merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan, hampir semua merek

memakai kombinasi dari dua, tiga, atau keseluruhan dari unsur tersebut.

h. Merek suara, hologram, dan 3 (Tiga) dimensi

Merek suara dapat ditemui pada grafis bunyi suatu produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Suara dengan ciri khas tertentu dapat diklaim untuk didaftarkan mereknya. Sedangkan merek hologram berkaitan dengan desain gambar bolak balik. Adapun merek tiga dimensi salah satunya dapat ditemukan pada botol minuman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, merek memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Tanda,
- b. Memiliki daya pembeda,
- c. Digunakan untuk perdagangan barang dan jasa.

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Dengan kata lain, tanda yang digunakan mampu untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Untuk memiliki daya pembeda ini, maka merek harus mampu memberikan penentuan atau “*individualishing*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Tanda pengenal mempunyai peran penting dalam kegiatan perdagangan. Merek sebagai tanda pengenal atau pembeda dari barang hasil industri sebagai objek yang harus dilindungi, mempunyai hubungan yang sangat erat. Merek digunakan untuk membedakan produk seseorang atau perusahaan dengan produk

---

<sup>29</sup> Siti Marwiyah, *Op.Cit* halaman 42

orang atau perusahaan lain yang sejenis. Ahmadi Miru berpendapat tentang merek bahwa: Merek dapat dilihat dari 3 (Tiga) sudut kepentingan yang berbeda, yaitu:

- a. Bagi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.
- b. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna untuk meluaskan pasaran.
- c. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli.

Terkait dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, merek yang dimiliki seseorang tidak diperbolehkan sama dengan merek milik orang lain. Persamaan itu tidak hanya sama secara keseluruhan, tetapi juga sama secara prinsip.

#### 5. Pengelompokan Merek

Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jenis-jenis merek dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang secara bersama-sama diperdagangkan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum untuk membedakan barang/jasa sejenis lainnya.

Pengaturan kedua jenis merek tersebut diatur secara bersama-sama dalam undang-undang merek. Kedua jenis merek itu tidak dibedakan dalam hal

perlindungannya. Merek jasa tidak dapat ditolak pendaftarannya atas dasar kesamaan substansi dengan merek dagang, dan sebaliknya merek dagang terhadap merek jasa.

## 6. Pendaftaran Merek

Setiap orang ataupun badan hukum yang ingin mendaftarkan mereknya, wajib untuk memenuhi syarat pendaftaran merek yaitu harus memiliki daya pembeda. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diuraikan alasan dapat didaftarkannya suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda yang digunakan merek tersebut. Daya pembeda berarti bahwa merek yang digunakan harus memiliki kekuatan cukup untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.<sup>30</sup> Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya, bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi

---

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. Sub Judul: Perlindungan Merek di Indonesia. *Op.cit.* halaman 2

dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur 2 (Dua) hal yang menyebabkan suatu merek tidak diterima pendaftarannya, yaitu karena merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan merek tersebut ditolak. Berikut alasan tidak dapat didaftarkannya suatu merek, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menguraikan alasan ditolaknya suatu merek, apabila:

- a. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh



- pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatannama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oranglain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
  - c. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  - d. Merek tersebut menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
  - e. Dalam hal ini, pemohon patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik orang lain untuk kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menipu, atau menyesatkan konsumen.”

Melihat dari penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan

karena adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan yang sama dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucap yang terdapat dalam merek tersebut. Selain itu, pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga dijelaskan bahwa apabila terdapat kesamaan pada pokok atau keseluruhannya antara merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan merek terkenal milik orang lain untuk barang yang sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat terkait merek yang bersangkutan.

Diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika masih belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna untuk menyelidiki, memeriksa popularitas merek dan menentukan apa yang menjadi dasar penolakan.<sup>31</sup>

## 7. Hak atas Merek

Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pengertian hak atas merek: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Artinya, merek yang sudah terdaftar hanya dapat digunakan (dipakai, diperbanyak,

---

<sup>31</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis>. Diakses: Rabu, 29 Juni 2022. Pukul. 11.00 WIB.

diperjualbelikan ataupun pemakaian lainnya) oleh si pemilik merek yang terdaftar ataupun pihak lain atas izin berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merekterdaftar tersebut (lisensi).

Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sanksi pidana mengenai penggunaan merek terdaftar tanpa hak yang sah (pengguna merek bukan pemilik/pemegang merek atau pemegang lisensi merek), sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan merek yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/ atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran merek di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dalam pasal tersebut mengharuskan pemilik merek untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek agar mereknya dapat terdaftar. Yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

### **C. Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono**

Kasus ini bermula pada tingkat Pengadilan Niaga dimana Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono atas dasar peniruan merek sehingga perlu dibatalkan. Dalam konvensinya dikatakan bahwa gugatan Ruben Onsu terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono pada pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Awalnya, Ruben Onsu mengetahui bahwa dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdaftar merek I Am Geprek Benu + Lukisan dengan Nomor IDM000643531 dalam kelas 43 milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Oleh sebab itu, Ruben Onsu merasa dirugikan dan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat I. Disamping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik sebagai Tergugat II karena mengenyampingkan ketentuan hukum dalam menentukan kriteria merek yang

dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat mengenai perebutan hak atas merek yang telah diuraikan oleh penulis, yaitu:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek “BENSU” yang dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018. Merek ini juga telah mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025
- 2) Bahwa Penggugat juga adalah pemilik hak atas merek yang mengandung kata “BENSU” lainnya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (*in casu* Tergugat II), antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2 Merek terdaftar Ruben Onsu dalam Daftar Umum Merek

No	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Kelas	Pemilik
1.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643596	08/08/2017	24 /05/2019	45	Ruben Samuel Onsu
2.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643592	08/08/2017	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
3.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643591	08/08/2017	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu

4.	Lukisan“BENSU + Logo”	IDM000644092	22/08/2017	24 Mei 2019	32	Ruben Samuel Onsu
5.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643597	24/08/2019	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
6.	IAM GEPREK BENSU + Logo	IDM000643590	24/08/2019	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
7.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643603	24/08/2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
8.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643599	24/08/2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
9.	IAM GEPREK BENSU+Logo	IDM000643593	24/08/2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
10.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643585	24/08/2019	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
11.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643584	24/08/2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
12.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643594	24/08/2019	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
13.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643601	31/08/2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
14.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643587	31/08/2019	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu

15.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr +Logo	IDM000643600	31/08/2019	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
16.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643604	03 April 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
17.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643588	03 April 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
18.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643528	03 April 2018	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
19.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643602	03 April 2018	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
20.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643595	03 April 2018	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
21.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643582	03 April 2018	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
22.	Bensu	IDM000645717	03 April 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
23.	I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr	IDM000643583	03 April 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
24.	Bensu Nugget	IDM000645718	08 April 2018	24 Juni 2019	29	Ruben Samuel Onsu

25.	Geprek Bensu Real by ruben Onsu	IDM000643579	25 Juni 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
26.	Geprek Bensu Realby Ruben Onsu	IDM000643580	25 Juni 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
27.	Geprek Bensu Realby Ruben Onsu	IDM000643598	25 Juni 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
28.	Geprek Bensu Realby Ruben Onsu	IDM000643589	25 Juni 2018	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
29.	Geprek Bensu Realby Ruben Onsu	IDM000643586	25 Juni 2018	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
30.	Bensu Sosisby Ruben Onsu	IDM000643576	31 Juli 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
31.	Bensu Sosis	IDM000643577	31 Juli 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
32.	Bensu Nugget by Ruben Onsu	IDM000643578	31 Juli 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
33.	Bensu Bakso	IDM000643581	31 Juli 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu
34.	Bensu Bakso by Ruben Onsu	IDM000643605	31 Juli 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu

Sumber: Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



- 3) Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya pendaftaran atas merek di atas oleh Tergugat I 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 Penggugat, dan oleh karenanya permohonan merek tersebut sudah seharusnya ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Kata “BENSU” sesungguhnya merupakan singkatan nama yang serupa dengan nama Penggugat (ruBEN onSU) sebagaimana telah dikenal oleh masyarakat sebagai artis yang berkecimpung di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 hingga saat ini dan juga telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama BENSU sebagai singkatan nama Ruben Onsu.
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan foto Penggugat yang telah dikenal oleh masyarakat dalam melakukan promosi produk usaha yang dijalankan dengan mereknya Tergugat I tersebut untuk menjadi daya tarik kepada konsumen, sehingga menimbulkan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) kepada konsumen atau masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan oleh Tergugat I tersebut adalah milik Penggugat, dimana hal tersebut jelas diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

- 6) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis., dalam melakukan proses pemeriksaan substantif, seharusnya permohonan pendaftaran merek dari Tergugat I sudah ditolak, namun faktanya Tergugat II tetap mendaftarkan merek Tergugat I sehingga Tergugat II patut diduga tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dimana seharusnya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sertamenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keputusan yang merugikan salah satu pihak
- 7) Bahwa oleh karena itu, sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (1) *jo.* Pasal 92 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penggugat dengan ini meminta hakim untuk menghukum Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek Tergugat I dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya pada Berita Resmi Merek.

Selanjutnya didalam surat jawabannya, Tergugat I mengatakan bahwa telah mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu dari tanggal 17 April 2017. Sementara Penggugat secara bertahap melakukan permohonan pendaftaran merek dari tanggal 8 Agustus 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I sebagai pihak yang pertama kali memohon pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran merek.

Bahwa nama "BENSU" yang digunakan pada merek milik Tergugat I sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat, melainkan penggunaan nama "BENSU" tersebut diambil dari nama "BENNY SUJONO" yang kerap dipanggil "BENSU". Nama tersebut telah diabadikan dalam nama badan hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono yang berdiri pada tanggal 13 September 2017. Sementara itu, penggugat memohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan nama "BENSU" sebagai singkatan nama miliknya yaitu pada tanggal 30 Mei 2018.

Selanjutnya bahwa dipasangnya foto-foto milik Penggugat di sejumlah outlet I Am Geprek Benu Sedep Benerrr adalah dibuat atas saran dari Evan Jordi Onsu (adik Penggugat) agar dijadikannya sebagai duta promosi (*ambassador*) dari bisnis makanan I Am Geprek Benu Sedep Benerrr. Namun setelah terjadi kesepakatan, Penggugat dengan itikad tidak baik meniru, menguasai dan ataupun merampas merek milik Tergugat I dengan menyampaikan kepada masyarakat jika pemilik dari bisnis makanan tersebut adalah miliknya. Selain itu, berdasarkan bukti transfer atas kompensasi yang diberikan kepada penggugat sebagai Duta Promosi (*Ambassador*) di sejumlah outlet I Am Geprek Benu milik tergugat adalah semata-mata hanya kepentingan usaha dagang bukan sebagai pemilik dari merek Tergugat I.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini menimbang bahwa meskipun merek milik Penggugat dan merek Tergugat I sama-sama terdaftar di kelas 43 yaitu penyediaan makanan dan minuman, Majelis Hakim menilai bahwa pada keduanya tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini dapat dilihat melalui merek yang dimohonkan penggugat pada tanggal 3 September 2015 adalah merek BENSU yang merupakan singkatan dari “Bengkel Susu”.

Tabel 2.3 Perbandingan Logo pada Merek Bengkel Susu dan I Am Geprek Benu

Merek	Logo	Pemilik	Tanggal Penerimaan
BENGKEL SUSU		Yessy Handalim	3 September 2015
I Am Geprek Benu		PT Ayam Geprek Benny Sujono	3 Mei 2017

Sumber: Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Berdasarkan tabel di atas, merek Bengkel Susu telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Yessy Handalim, namun dialihkan dengan perjanjian jual beli dan penyerahan hak atas merek sejak tanggal 9 Februari 2019 kepada Ruben Onsu (pihak kedua). Dengan pengalihan hak atas merek tersebut, Penggugat adalah pemegang hak atas merek BENSU dengan Nomor Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43 yang didaftarkan pertama oleh Yessy Handalim. Namun jika melihat gambar merek milik Tergugat I yaitu I Am Geprek Benu dengan uraian warna kuning, hijau, merah, hitam, dan putih serta didominasi gambar ayam dalam lidah api, kedua merek tersebut tidak memiliki kemiripan,

baik mengenai bentuk, letak penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil penggugat tentang adanya persamaan pada merek yang dimiliki oleh penggugat dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat I tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa dari perbandingan merek I Am Geprek Benu + Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000643596 milik Penggugat dan merek I Am Geprek Benu + Lukisan dengan No. Pendaftaran IDM000643531 milik Tergugat I terlihat ada persamaan yang identik terhadap produk-produk yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh kedua merek tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, patut diduga bahwa pemohon dalam mendaftarkan mereknya bermaksud untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian, terhadap merek yang didaftarkan Penggugat dalam kelas 43 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat I dalam kelas 43, maka dari itu harus dinyatakan batal pendaftarannya sehingga majelis hakim memerintahkan turut Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek milik Penggugat dengan mencoretnya dari daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan di atas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menolak kasasi dari Pemohon Kasasi yakni Ruben Onsu dan menguatkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang

memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah dan pemakai pertama atas merek I Am Geprek Benu + Lukisan dengan nomor pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 ini menimbulkan persoalan baru, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghapus merek terdaftar tersebut.

Kewenangan penghapusan merek diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dilakukan oleh pemilik yang bersangkutan apabila pemilik sudah tidak lagi menggunakan mereknya atau barang yang diperdagangkan sudah tidak diproduksi lagi. Selain itu, penghapusan merek dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan mengikuti prosedur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan juga dilakukan atas prakarsa Menteri melalui rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

Diketahui bahwa merek milik Benny Sujono telah melalui proses administratif dan hasil pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat merek atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono. Namun, berdasarkan permintaan dari Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 tertanggal 16 September 2020 memberikan Rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menghapus merek I Am Geprek Benu dengan Nomor Pendaftaran: IDM000643531. Maka dengan adanya Surat Keputusan tersebut,

Benny Sujono mengajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena penghapusan atas mereknya dapat membuat pihak lain mendaftarkan merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya adalah sama dengan merek miliknya, Menurut Benny Sujono, mereknya sudah disetujui dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dan telah diuji berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan gugatannya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT, Benny Sujono dalam hal ini sebagai penggugat mengemukakan alasan gugatannya, yaitu bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan yang menghapus merek terdaftar atas nama penggugat dari Daftar Umum Merek. Surat penghapusan merek ini dilakukan secara tidak sah oleh tergugat karena tidak memenuhi persyaratan sebuah Surat Keputusan yang telah diatur dalam Pasal 18 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan.

Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan adalah terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, apalagi penerbitan Surat Keputusan oleh tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi.

Penghapusan merek terdaftar milik Penggugat yang dilakukan berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum karena sebelum merek Penggugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Tergugat telah menggunakan wewenangnya dengan melaksanakan prosedur pendaftaran merek, serta Tergugat juga telah melaksanakan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek Penggugat, sehingga Tergugat mendaftarkan merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek dan menerbitkan Sertifikat Merek milik Penggugat.

Merek milik Penggugat tidak lagi mendapat perlindungan hukum dan Penggugat sudah tidak memiliki hak eksklusif atas merek tersebut maka berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*First to File*) dalam pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar milik Penggugat oleh Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan dan kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut. Oleh karena itu, cukup alasan hukum kiranya untuk menyatakan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal



Kekayaan Intelektual Nomor HKI-KI.06.07- 11 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri batal dan tidak sah, sehingga Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan status terdaftar merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek sebagaimana sebelum terbitnya Surat Keputusan.

Adapun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang turut sebagai Tergugat yang menolak dalil-dalil Penggugat, bahwa Tergugat menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat dengan menerbitkan sertifikat merek dalam daftar Nomor IDM000643531 atas nama Penggugat tertanggal 24 Mei 2019. Namun, di dalam penggunaannya ternyata merek tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di tengah masyarakat yang dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa.

Berdasarkan pernyataan di atas, Tergugat meminta Rekomendasi Penghapusan atas Prakarsa Menteri kepada Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor HKI.4-UM.01.01-130 tertanggal 03 September 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Penghapusan atas Prakarsa Menteri terkait Merek “BENSU”. Permintaan rekomendasi tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor HKI-KI-06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, yang berisi menghapus Merek Daftar Nomor DM000643531 atas nama Penggugat dari Daftar Umum

Merek atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena merek tersebut memiliki unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Surat Tergugat Nomor HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020 adalah sah dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena penerbitan surat tersebut telah sesuai serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dicabut karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Secara prosedur surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6), ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dan secara substansi surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, di mana suatu merek terdaftar dalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. Oleh karenanya, surat tersebut dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Selain itu, penghapusan merek terdaftar juga dilakukan karena mempertimbangkan permohonan dari Ruben Onsu pada saat Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual akan mencoret 6 merek terdaftar miliknya, dimana Ruben Onsu ingin mempertahankan haknya sebagai pemilik dari merek “Bensu” di Indonesia untuk usaha bisnis ayam geprek dan meminta kepada Tergugat untuk berkenan menghapus seluruh merek yang menggunakan nama BENSU dengan atau tanpa logo atau hanya logo serta menolak merek-merek yang dimohonkan dengan nama “Bensu” dengan atau tanpa logo atau hanya logo oleh Penggugat. Namun, dalam pertimbangan hakim, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri berdasarkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Ruben Onsu sebagai pihak yang mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dibatalkan semua merek yang memakai nama BENSU tidak dapat dijadikan sebagai alasan dihapusnya merek terdaftar milik Benny Sujono. Meskipun dalam Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa penghapusan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, namun gugatannya harus dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek tersebut tidak lagi digunakan selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang ataupun jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Sementara, merek I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak pernah

berhenti berproduksi dan masih digunakan sampai sekarang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam dalilnya mengatakan bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Nomor HKI-KI.06.07- 11 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan adalah sah dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Sementara itu, objek gugatan tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan setelah Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 menetapkan I Am Geprek Benu atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik merek yang sah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang karena dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa apabila keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pejabat pemerintahan dapat dikategorikan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa Ruben Onsu adalah pemilik dari logo I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr sebagaimana sejarah kepemilikan merek Benu pada usaha ayam geprek di Indonesia dan hasil survei dalam surat Rekomendasi Banding Merek pada ojek online dan konsumen sejumlah 85 (Delapan Puluh Lima) orang mengetahui bahwa pemilik outlet dari Geprek Benu adalah Ruben Onsu, sehingga menimbulkan *misleading* di masyarakat yang mengakibatkan merek terdaftar Penggugat dihapuskan.

Majelis Hakim juga menilai bahwa dalil Tergugat yang menjelaskan

bahwa penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan aturan hukum karena ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis digunakan sebagai dasar tidak dapat didaftarkanya dan ditolaknya terhadap permohonan pendaftaran merek. Oleh karena merek terdaftar Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan telah diuji oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan diantaranya bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai yang sah atas merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43, maka justru tidak mengakibatkan kebingungan sehingga alasan dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya untuk memperjelas dalil Tergugat yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hardi Cahyo (Staff di bidang Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Dijelaskan bahwa penghapusan merek milik Benny Sujono ini dilakukan atas dasar merek tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pada konsumen terkait asal produk tersebut. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa semua outlet I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr merupakan milik Ruben Onsu selaku orang yang telah dikenal sebagai *Public*

*Figure*, menyebabkan merek ini tidak bisa berjalan semestinya, karena pada umumnya masyarakat mengenal I Am Geprek Benu Sedep Beneerr yang dipasarkan adalah milik Ruben Onsu. Maka dihapusnya merek milik Benny Sujono ini disebabkan karena adanya unsur *misleading* atau suatu hal yang dapat menyesatkan masyarakat terhadap asal barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dimana suatu merek terdaftardalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen.

Adanya kebingungan tersebut didasarkan pada survei dalam surat Rekomendasi Banding Merek. Komisi Banding Merek melakukan *judicial review* melalui survei terhadap merek I Am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari konsumen terkait merek tersebut. Menurut Narasumber, hal ini merupakan upaya untuk mencari apakah benar terjadi kebingungan di kalangan konsumen terkait merek yang dipermasalahkan. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kepastian hukum.

Jika dilihat dari alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono yang berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penulis berpendapat hal yang sama dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mana apabila melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor

575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diantaranya memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik yang sah dan pemakai pertamanya merek I Am Geprek Benu, maka seharusnya tidak lagi mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat karena merek tersebut sudah ditetapkan secara sah dan secara jelas hanya dimiliki oleh satu pemilik saja.

Apabila masih terdapat kebingungan terhadap masyarakat mengenai pemilik dari merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr tersebut, seharusnya itu adalah hal yang wajar saja karena pengetahuan masyarakat mengenai nama Benu yang ada dalam merek tersebut sudah melekat pada Ruben Onsu. Seharusnya dengan adanya penetapan oleh Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, masyarakat perlahan akan mengetahui pemilik yang sebenarnya dari I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, apabila mengacu pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis., pihak yang berhak mengajukan penghapusan merek terdaftar kepada Menteri adalah pemilik merek yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, pemilik merek dapat mengajukan penghapusan atas mereknya apabila merek terdaftar miliknya tidak digunakan lagi atau barang yang diperdagangkan sudah tidak diproduksi lagi.

Adapun pendapat yang disampaikan kepada penulis dari seorang advokat yang cukup berpengalaman dalam lingkup merek yaitu menjelaskan bahwa dihapusnya merek terdaftar milik Benny Sujono ini adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena merek tersebut telah disahkan berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus- HKI/2020 sebagai pemakai pertama dan pemilik sah atas merek I Am Geprek Benu. Tindakan penghapusan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena suatu keputusan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, penulis melihat bahwa narasumber mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat majelis hakim dalam pertimbangannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, penulis melihat bahwa penghapusan merek terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah tindakan yang kurang tepat, dimana merek tersebut seharusnya tidak dapat dihapus begitu saja. Meskipun alasan penghapusannya berdasarkan pada Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. yaitu:

“Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis”



Namun pada pasal tersebut yang dijelaskan adalah kriteria suatu merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek. Maka jelas bahwa alasan itu hanya dapat digunakan jika merek tersebut masih dalam proses permohonan pendaftaran, karena ketentuan penghapusan merek atas Prakarsa Menteri terdapat dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dapat dilakukan apabila:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis,
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur persyaratan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Dalam hal ini pemeriksa akan menentukan bahwa apakah permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Apabila permohonan pendaftaran merek telah disetujui, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selain itu, pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa jika suatu merek memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam kedua pasal tersebut, maka merek harus ditolak dan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila merek itu dihapus atas dasar Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan

Indikasi Geografis, mengapa merek tersebut dapat lolos dalam proses pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melakukan penghapusan atas merek terdaftar I Am Geprek Benu Sedep Beneerr yang didasarkan pada Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, juga tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek menjelaskan bahwa Komisi Banding Merek akan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk dilakukan penghapusan Merek terdaftar dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi syarat penghapusan merek pada Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Namun apabila hasil pemeriksaan merek tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka Komisi Banding Merek dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek terdaftar tersebut.

Namun berdasarkan fakta hukum, Komisi Banding Merek justru memberikan rekomendasi untuk dilakukannya penghapusan atas merek I Am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, yang mana apabila mengacu pada ketentuan pada Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding

Merek, sangat jelas jika merek I Am Geprek Bensu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkandalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga patut diduga bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini keliru dalam melakukan penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Faktor Penyebab Merek Terdaftar I Am Geprek Benu Sedep Benerrr Dapat Dihapus Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual**

Merek sebagai salah satu bentuk karya Intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Pada hakikatnya merek adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda, yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda yaitu memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan sumber dari merek satu dengan merek yang lain.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Dapat disimpulkan secara umum bahwa merek adalah suatu tanda yang dibuat dan merupakan sebuah identitas atau pembeda pada barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain agar dapat menunjukkan asal atau sumber dari produk itu sendiri serta dapat menjadi jaminan atas mutu barang atau jasa tersebut. Mengenai permohonan pendaftaran merek sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa tidak semua merek dapat didaftarkan dan merek dapat ditolak pendaftarannya oleh Dirjen Kekayaan Intelektual jika melanggar substansi yang telah ditentukan (Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis).

Adapun Faktor Penyebab penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:<sup>32</sup>

- 1) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- 2) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Merek Terdaftar Dapat dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual apabila atas merek tersebut menimbulkan kebingungan pada masyarakat konsumen. Sebagai langkah perlindungan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat konsumen atas ketidakjelasan suatu merek, maka Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai institusi pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mencabut dan menghapus suatu merek dari peredarannya.

Merek Terdaftar Dapat juga dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual apabila ada pelaporan dari pemilik merek tertentu, karena pemilik merek tersebut mengetahui tentang adanya merek lain yang terdaftar kepada Dirjen Kekayaan Intelektual identik sama, baik memiliki kesamaan dalam penamaan produk

---

<sup>32</sup> Erlina B. "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek" (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Volume 8 Nomor 1 Januari 2013. halaman 46

maupun adanya kesamaan dalam pemakaian gambar/logo, yang diajukan oleh pemilik merek yang berkeberatan sebagai gugatan merek, dan meminta kepada Dirjen Kekayaan Intelektual agar merek yang terindikasi melakukan duplikasi/peniruan terhadap merek yang sudah ada untuk dilakukan pencabutan atas merek dari pendaftaran pada Dirjen kekayaan Intelektual dan melarang beredarnya kembali merek yang digugat tersebut.

Pelaporan gugatan merek yang pada akhirnya menjadi sengketa merek dapat dihapus dari pendaftaran dan peredarannya, atas rekomendasi Dirjen Kekayaan Intelektual kepada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri, dalam mengambil kebijakan melalui keputusan pengadilan.

Merek Terdaftar dapat juga dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, apabila terhadap merek tersebut diketahui bahwa pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya, dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Adapun dasar kewenangan penghapusan terhadap merek terdaftar oleh Dirjen Kekayaan Intelektual adalah Bab IV Pendaftaran Merek Bagian Kesatu tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. Nomor 20 Tahun 2016). Kewenangan tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam penegakan dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang (pemilik) merek terdaftar. Karena memang Dirjen Kekayaan Intelektual adalah lembaga khusus pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap segala hal yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Menurut UU Merek, suatu merek terdaftar dapat dihapus: atas permintaan pemilik merek dihapus oleh Menteri; atau atas permintaan pihak lain karena merek tersebut tidak digunakan. Penghapusan Merek oleh Pemilik Menurut Pasal 72 ayat (1) UU Merek, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri. Permohonan penghapusan tersebut dapat diajukan sendiri atau melalui kuasanya. Jika merek yang akan dihapus masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal itu dikecualikan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Penghapusan Merek Oleh Menteri Menurut Pasal 72 ayat (6) UU Merek, Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri karena alasan sebagai berikut: Memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama/logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Penghapusan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

Penghapusan Merek oleh Pihak Lain Menurut Pasal 74 ayat (1) UU Merek, Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak lain dalam

bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga. Penghapusan oleh pihak lain bisa dilakukan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Berkaitan dengan perkara merek yang menggunakan nama orang terkenal pada merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr, pada dasarnya secara substansi persamaan kata “Benu” disebut memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan singkatan nama orang terkenal yang merupakan seorang Artis yaitu Ruben Samuel Onsu atau biasa dikenal dengan “Benu”, dengan merek I Am Geprek Benu milik Beny Soejono, dengan kata “Benu” pada mereknya yang berarti Bengkel Susu. Dan kemudian oleh Benny Sujono Merek I Am Geprek Sedep Beneerrr yang memakai kata “Benu” merek milik Ruben Onsu dilaporkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai merek yang meniru penggunaan merek dengan kata “Benu” dengan merek milik Benny Sujono.

Pelaporan ini berdampak pada tertahannya proses pendaftaran merek milik Ruben Samuel Onsu yang ingin menggunakan singkatan namanya (Benu) menjadi merek dagang Ruben Onsu. Dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Ruben Onsu karena tidak bisa mendaftarkan merek Benu miliknya, dan berdampak kerugian atas nama baik dirinya.

Apabila memperhatikan ketentuan pada Bab IV tentang Pendaftaran Merek Bagian Kesatu pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinan menimbulkan



kerugian bagi masyarakat umum maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Merek yang tidak dapat didaftar yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang merugikan pihak lain. Sama halnya dalam Hukum Kekayaan Intelektual yang mengatur mengenai segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr milik Ruben Samuel Onsu, telah dilaporkan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek I Am Geprek Benu milik Beny Soejono yang telah didaftarkan sebelumnya. Persamaan dari kedua merek ini terdapat pada penamaan “Benu” pada label masing-masing keduanya. Produk kulinernya pun relatif sama, dan bahkan pada penampakan Logo Gambar pada kedua merek milik Ruben Onsu dan Beny Soejono memiliki banyak kesamaannya.

Beny Soejono selaku penggugat melaporkan merek “Benu” milik Ruben Onsu sebagai pelanggaran merek yang telah didaftarkan dan diterbitkan juga diakui sebelumnya oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Dan atas dasar gugatan dari persamaan merek “Benu” tersebut, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan ketidakpastian terhadap merek dengan kata “Benu” yang dimiliki oleh penggugat (Beny Soejono) dan Tergugat (Ruben Samuel Onsu) pada akhirnya oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, membatalkan dan menghapus merek “Benu” milik Ruben Onsu dan Benny Sujono dari pendaftaran merek pada Dirjen Kekayaan Intelektual (Pasal 72 ayat (6) UU Merek). Walaupun sebelumnya,

merek I Am Geprek Benu milk Benny Sujono telah dimenangkan/diputuskan sebagai pemilik merek yang menggunakan kata “Benu” pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun atas dasar kebingungan oleh konsumen, dan atas dasar rekomendasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual atas merek yang menggunakan kata “Benu”, merek keduanya yaitu antara Ruben Onsu dan Benny Sujono, dibatalkan dalam pendaftaran merek dan telah pula resmi dimumkan dalam Berita Resmi Merek.

## **2. Proses Penghapusan Merek Yang Telah Terdaftar Di Dirjen Kekayaan Intelektual terhadap Kasus Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr**

Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, masih dapat dimintakan penghapusan pendaftaran merek tersebut. Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan gugatan pihak ketiga menurut Pasal 61 ayat (2) UU Merek 2001 dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga menurut Henry Soelistyo harus dilihat siapa sebenarnya yang beriktikad baik dan yang beriktikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik.<sup>33</sup> Iktikad baik tersebut antara lain dalam kepemilikan atau pemakaiannya.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek, Pasal 61 UU Merek 2001 menentukan bahwa penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menurut Pasal 61 ayat (2) UU Merek 2001 dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 63 UU Merek 2001, dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Penghapusan Pendaftaran Merek yang dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek

---

<sup>33</sup> Agus Mardianto. Jurnal "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga". Volume 10 Nomor 1. Januari 2010. halaman 45

<sup>34</sup> *Ibid.* halaman 45

yang bersangkutan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sedangkan Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan gugatan pihak ketiga akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila putusan pengadilan tentang hal tersebut telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Saidin menyatakan bahwa apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.<sup>35</sup> Menurut Rachmadi Usman, penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek.<sup>36</sup> Selanjutnya Saidin berpendapat bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.

Pada perkara sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu (I Am Geprek Sedep Beneerrr) dan merek milik Beny Soejono (I Am Geprek Benu), bahwa terhadap gugatan Ruben Onsu, hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat telah menolak gugatan Ruben Onsu selaku Penggugat. Dan mengabulkan sebagian gugatan balik (rekonvensi) Beny Soejono, serta menyatakan merek ayam geprek milik sebagai pemilik sah atas merek I Am Geprek Benu. bahwa PT Ayam

---

<sup>35</sup> Agus Mardianto. *Op.Cit.* halaman 49

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 49

Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah atas Merek I Am Geprek Benu. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya hakim memerintahkan untuk membatalkan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr atas nama Ruben Onsu dan memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan merek atas nama Ruben Onsu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Mahkamah Agung memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemakai pertama dan satu-satunya pemilik yang sah atas merek I Am Geprek Benu dengan tanggal pendaftaran 24 Mei 2019 pada kelas 43 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas merek tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghapus merek terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono melalui Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor HKI-KI-06.06-10. Penghapusan didasarkan pada rekomendasi dari Komisi Banding Merek.<sup>37</sup>

Merek I AM Geprek Benu atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono dihapus secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa

---

<sup>37</sup> Kontrak hukum. *Op.Cit*, halaman 2

sepengetahuan pemilik merek. Diketahui bahwa merek PT Ayam Geprek Benny Sujono dihapus atas rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Meskipun dalam pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dimungkinkan untuk dilakukannya penghapusan Merek terdaftar oleh Menteri dengan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, Menteri tidak dapat menghapus merek terdaftar, kecuali merek tersebut bertentangan dengan unsur yang ada dalam Pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020, merek PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak melanggar unsur apapun dan telah melalui prosedur pendaftaran merek yang sah dan sesuai ketentuan.

### **3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Adanya Penghapusan Merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr Yang Telah Terdaftar Di Dirjen Kekayaan Intelektual**

Pendaftaran merek harus memenuhi syarat-syarat dan harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan merek adalah ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 UU Merek, oleh karena itu jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan juga merek tersebut juga tidak mendapat perlindungan hukum. Di dalam prosedur pendaftaran ini juga terdapat pemeriksaan substantif, setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan telah disetujui merek tersebut untuk didaftar maka Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan.

Apabila tidak ada keberatan pada saat pengumuman permohonan pendaftaran, dan juga telah memenuhi syarat dan prosedur permohonan pendaftaran merek sesuai dengan UU Merek, maka Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Dari semua uraian di atas ditegaskan bahwa prosedur pendaftaran merek dengan hak prioritas berguna untuk memberi perlindungan hukum bagi suatu merek dengan hak prioritas yang telah terdaftar.<sup>38</sup>

Merek yang sudah terdaftar dapat dihapus. Apabila hal ini terjadi, maka timbul penyelesaian secara formal dan substansi, sebagai berikut:<sup>39</sup>

Secara formal:

- a. (Pasal 63) Gugatan penghapusan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- b. (Pasal 64) Terhadap Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara penghapusan pendaftaran merek hanya dapat diajukan Kasasi.
- c. Acara beracara untuk perkara penghapusan pendaftaran merek tidak dinyatakan secara tegas sebagai sama dengan acara berperkara dalam perkara pembatalan pendaftaran merek, namun secara sistematis seharusnya demikian dan dalam praktiknya telah diterapkan.

Secara Substansi:

Dasar gugatan penghapusan:

---

<sup>38</sup> Erlina B. *Op.Cit.* halaman 42

<sup>39</sup> Erlina B. *Op.Cit.* halaman 43

1. (Pasal 61.2.a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Dimana Pengertian Pemakaian Terakhir: (Penjelasan Pasal 61.2.a)  
“Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.”

Pengertian Ketidaksesuaian dalam Penggunaan: (Penjelasan Pasal 61.2.b)  
“Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.”

Persoalan penentuan saat penggunaan terakhir dalam hal merek pernah dipakai. Pembuktian sesuatu yang negatif (keadaan tidak menggunakan merek) oleh Penggugat pada umumnya bersifat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Tanggal terakhir produksi barang hanya diketahui oleh pemilik merek (Tergugat), namun tidak ada pengalihan beban pembuktian kepada Tergugat. Bukti bahwa merek tidak digunakan lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut seharusnya ditafsirkan bahwa tanggal terakhir penggunaan berada di dalam masa 3 (tiga) tahun tersebut, dan tidak perlu lagi membuktikan tanggal tepatnya.



Pembuktian tidak digunakannya merek untuk jenis barang yang peredarannya dalam perdagangan diregulasikan, seperti rokok, obat-obatan, makanan, minuman, alat kesehatan, pada umumnya lebih mudah karena dengan tidak adanya pembelian cukai tembakau atau izin edar dari BPOM maka dapat disimpulkan bahwa barangnya tidak beredar dan berarti mereknya tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apakah bukti penggunaan merek yang sekedar token sales saja dapat dianggap cukup? Tidak cukup karena Undang-Undang Merek menentukan “penggunaan dalam kegiatan perdagangan.”

Selain harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Merek, upaya-upaya perlindungan hukum lainnya juga menyangkut jangka waktu perlindungan merek dengan hak prioritas itu sendiri yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan penentuan masa perlindungan di atur dalam UU Merek. Selanjutnya Jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dapat diajukan permohonan perpanjangan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian dijelaskan bahwa upaya perlindungan hukum lainnya untuk melindungi merek dengan hak prioritas ini adalah penindakan dan pemulihan yang dilakukan apabila ada pihak yang merugikan. Pemegang hak atas merek dapat melakukan penindakan dan pemulihan yaitu berupa:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Erlina B. *Op.Cit.* halaman 44

<sup>41</sup> Erlina B. *Op.Cit.* halaman 45

- a. Secara perdata,
- b. Secara pidana
- c. Alternatif penyelesaian sengketa.

Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek diajukan oleh penerima kuasa hukum atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau kuasa hukum atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya diungkapkan bahwa barangsiapa yang sengaja dan 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, dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan barangsiapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau

diperdagangkan, dipidana dengan pidana paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 84 UU Merek, selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.
- b) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek tersebut.

Dimana permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Meliputi bukti kepemilikan merek;
- b) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
- c) Keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti dan;

---

<sup>42</sup> Erlina B. *Op.Cit.* halaman 45

e) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Dalam hal penetapan sementara telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan, mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Upaya penindakan ini juga merupakan upaya perlindungan, karena setiap pelanggaran merek yang akan merugikan pemilik atau pemegang merek dan juga bila merugikan kepentingan umum atau negara, maka pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan juga harus memulihkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas merek tersebut dan juga memulihkan kerugian yang diderita kepentingan umum atau negara. Penindakan dan pemulihan terhadap pelanggaran merek ini ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu bisa secara perdata, secara pidana dan alternatif penyelesaian sengketa. Penindakan dan pemulihan ini merupakan akibat hukum terhadap merek, sehingga pemilik atau pemegang merek tersebut memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap mereknya.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat dan Beny Soejono sebagai tergugat terkait kata “Bensu” pada merek Ayam Geprek “Bensu” Sedap Beneerrr milik Ruben Onsu dan merek Ayam Geprek “Bensu” milik Beny Soejono. Ruben Onsu telah

---

<sup>43</sup> Erlina B. *Op.Cit.* halaman 46

melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono atas dasar peniruan merek sehingga perlu dibatalkan.

Ruben Onsu sebagai pihak yang mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dibatalkan semua merek yang memakai nama BENSU tidak dapat dijadikan sebagai alasan dihapusnya merek terdaftar milik Benny Sujono. Meskipun dalam Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. mengatur bahwa penghapusan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, namun gugatannya harus dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek tersebut tidak lagi digunakan selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang ataupun jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Sementara, merek I Am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak pernah berhenti berproduksi dan masih digunakan sampai sekarang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam dalilnya mengatakan bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Nomor HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan adalah sah dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Sementara itu, objek gugatan tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan setelah Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 menetapkan I Am Geprek Benu atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik merek yang sah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang karena dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa apabila keputusan dan/ atau

tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pejabat pemerintahan dapat dikategorikan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa Ruben Onsu adalah pemilik dari logo I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr sebagaimana sejarah kepemilikan merek Benu pada usaha ayam geprek di Indonesia dan hasil survei dalam surat Rekomendasi Banding Merek pada ojek online dan konsumen sejumlah 85 (Delapan Puluh Lima) orang mengetahui bahwa pemilik outlet dari Geprek Benu adalah Ruben Onsu, sehingga menimbulkan *misleading* di masyarakat yang mengakibatkan merek terdaftar Penggugat dihapuskan.

Majelis Hakim juga menilai bahwa dalil Tergugat yang menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan aturan hukum karena ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis digunakan sebagai dasar tidak dapat didaftarkan dan ditolaknya terhadap permohonan pendaftaran merek. Oleh karena merek terdaftar Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan telah diuji oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan diantaranya bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai yang sah atas merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan dengan

Nomor Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43, maka justru tidak mengakibatkan kebingungan sehingga alasan dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Dijelaskan bahwa penghapusan merek milik Benny Sujono ini dilakukan atas dasar merek tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pada konsumen terkait asal produk tersebut. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa semua outlet IAm Geprek Benu Sedep Beneerr merupakan milik Ruben Onsu selaku orang yang telah dikenal sebagai *Public Figure*, menyebabkan merek ini tidak bisa berjalan semestinya, karena pada umumnya masyarakat mengenal I Am Geprek Benu Sedep Beneerr yang dipasarkan adalah milik Ruben Onsu. Maka dihapusnya merek milik Benny Sujono ini disebabkan karena adanya unsur *misleading* atau suatu hal yang dapat menyesatkan masyarakat terhadap asal barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dimana suatu merek terdaftardalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen.

Adanya kebingungan tersebut didasarkan pada survei dalam surat Rekomendasi Banding Merek. Komisi Banding Merek melakukan *judicial review* melalui survei terhadap merek I Am Geprek Benu milik PT AyamGeprek Benny Sujono. Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari konsumen terkait merek tersebut. Menurut Narasumber, hal ini merupakan upaya untuk

mencari apakah benar terjadi kebingungan di kalangan konsumen terkait merek yang dipermasalahkan. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kepastian hukum.

Jika dilihat dari alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono yang berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penulis berpendapat hal yang sama dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mana apabila melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diantaranya memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik yang sah dan pemakai pertama atas merek I Am Geprek Benu, maka seharusnya tidak lagi mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat karena merek tersebut sudah ditetapkan secara sah dan secara jelas hanya dimiliki oleh satu pemilik saja.

Apabila masih terdapat kebingungan terhadap masyarakat mengenai pemilik dari merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr tersebut, seharusnya itu adalah hal yang wajar saja karena pengetahuan masyarakat mengenai nama Benu yang ada dalam merek tersebut sudah melekat pada Ruben Onsu. Seharusnya dengan adanya penetapan oleh Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, masyarakat perlahan akan mengetahui pemilik yang sebenarnya dari I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum pada putusan Pengadilan Niaga



Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, apabila mengacu pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis., pihak yang berhak mengajukan penghapusan merek terdaftar kepada Menteri adalah pemilik merek yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, pemilik merek dapat mengajukan penghapusan atas mereknya apabila merek terdaftar miliknya tidak digunakan lagi atau barang yang diperdagangkan sudah tidak diproduksi lagi.

Adapun pendapat yang disampaikan kepada penulis menjelaskan bahwa dihapusnya merek terdaftar milik Benny Sujono ini adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena merek tersebut telah disahkan berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus- HKI/2020 sebagai pemakai pertama dan pemilik sah atas merek I Am Geprek Benu. Tindakan penghapusan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena suatu keputusan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, penulis melihat bahwa narasumber mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat majelis hakim dalam pertimbangannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, penulis melihat bahwa penghapusan merek terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah tindakan yang kurang tepat, dimana merek tersebut seharusnya tidak dapat dihapus begitu saja.

Meskipun alasan penghapusannya berdasarkan pada Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. yaitu:

“Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis”

Namun pada pasal tersebut yang dijelaskan adalah kriteria suatu merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek. Maka jelas bahwa alasan itu hanya dapat digunakan jika merek tersebut masih dalam proses permohonan pendaftaran, karenaketentuan penghapusan merek atas Prakarsa Menteri terdapat dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dapat dilakukan apabila:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis,
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur persyaratan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Dalam hal ini pemeriksa akan menentukan

bahwa apakah permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Apabila permohonan pendaftaran merek telah disetujui, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selain itu, pasal tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa jika suatu merek memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam kedua pasal tersebut, maka merek harus ditolak dan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila merek itu dihapus atas dasar Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, mengapa merek tersebut dapat lolos dalam proses pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melakukan penghapusan atas merek terdaftar I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr yang didasarkan pada Pasal 20 huruf c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, jugatidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek menjelaskan bahwa Komisi Banding Merek akan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk dilakukan penghapusan Merek terdaftar dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut memenuhi syarat penghapusan merek pada Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun apabila hasil pemeriksaan merek tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka Komisi Banding Merek dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek terdaftar tersebut

Berdasarkan fakta hukum, Komisi Banding Merek justru memberikan rekomendasi untuk dilakukannya penghapusan atas merek I Am Geprek Benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, yang mana apabila mengacu pada ketentuan pada Pasal 33 Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, sangat jelas jika merek I Am Geprek Benu tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 72 ayat (7) UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga patut diduga bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini keliru dalam melakukan penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab merek terdaftar I Am Geprek Bensus Sedep Beneerr milik Ruben Onsu dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, karena memiliki persamaan pada merek I Am Geprek Bensus milik Benny Sujono. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan gugatan balik Benny Sujono. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Hakim memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
2. Proses penghapusan pendaftaran merek I Am Geprek Bensus Sedep Beneerr diajukan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga oleh Benny Sujono berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Atas prakarsa Dirjen Kekayaan Intelektual, dan akan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sedangkan Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan gugatan pihak ketiga yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila putusan pengadilan tentang hal tersebut telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Penghapusan Merek milik Ruben Onsu secara formal dilakukan atas rekomendasi Dirjen Kekayaan

Intelektual pada Pengadilan Niaga atas pelaporan/ gugatan kepada Benny Sujono, dimana diduga telah terjadi indikasi peniruan atas merek dengan pemakaian/penggunaan kata “Bensu”. Namun Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Benny sujono lah sebagai pemilik merek yang sah, karena telah lebih dahulu terdaftar sebagai pemegang merek. Keputusan ini merupakan akibat hukum terhadap merek, sehingga pemilik memperoleh perlindungan hukum.

## **B. Saran**

1. Kementerian Hukum dan HAM bersama Dirjen Kekayaan Intelektual harus bijaksana dalam kewenangannya menghapus merek tertentu, karena diterimanya sebuah merek yang didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, berarti merek tersebut telah sah dipakai oleh pemilik merek. Adapun jika terdapat kesamaan merek pada pemohon pendaftaran merek, maka bukanlah berdasarkan itikad yang tidak baik, melainkan ketidaktahuan pemilik merek. Dirjen Kekayaan Intelektual seharusnya memberitahukan kepada pemohon pendaftar merek bahwa merek miliknya terdapat indikasi memiliki persamaan merek dengan milik orang lain.
2. Proses penghapusan merek terdaftar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dirasakan masih kurang bijak, karena penghapusan merek berpotensi merugikan pihak yang mereknya digugat sehingga dihapus dalam pendaftaran merek. Bukan cuma kerugian materi namun kerugian imateril, karena proses pendaftaran merek membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang

cukup lama. Dirjen Kekayaan Intelektual seharusnya memberikan win-win solution bagi para pihak dan atau memberikan alternatif penyelesaian sengketa dengan menawarkan penamaan merek baru bagi pendaftar merek yang mereknya memiliki persamaan dengan merek orang lain.

3. Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Sengketa Merek seharusnya bisa diselesaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, dan bukan melalui mekanisme sidang di pengadilan. Walaupun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mekanisme penyelesaian sengketa merek di pengadilan dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa merek secara mandiri mampu menambah kewibawaan Dirjen Kekayaan Intelektual, terlebih jika dalam kenyataannya kesalahan pendaftaran merek atas indikasi persamaan merek merupakan kekeliruan pendaftaran awal merek pada Dirjen Kekayaan intelektual itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chandra Gita, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta,
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007. Sub Judul: *Lingkup dan Pengertian Merek*. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2007. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum. Jakarta.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori danPerakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Budi Utama. Yogyakarta
- Pipin Syarifin, Deda Jubaedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni: Bandung
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, Novirindo Pustaka Mandiri.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Pustaka Reka Cipta,
- Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta



## **B. Jurnal, Karya Ilmiah, Kamus Hukum**

Agus Mardianto. Jurnal “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”. Volume 10 Nomor 1. Januari 2010.

Desi Anggriyati, 2019, “*Akibat Hukum Merek Cap Kaki Tiga Yang Masih Beredar Di Pasaran Setelah Adanya Pembatalan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Erlina B. “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek” (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Volume 8 Nomor 1 Januari 2013.

Ibrahim Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin”. *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019.

Rizky Assyarif, 2009, “*Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Simatupang Taufik, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Law System Of Intellectual Property Protection In*)” *Jurnal De Jure*, Vol. 17 Nomor 2, Juni 2017

Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal” *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No. 1 Juni 2010

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hari Hartomo Setyo Nugroho. 2021. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT. *Sengketa Merek antara Ruben Onsu dan Benny Sujono*. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jakarta

Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor HKI-KI-06.06-10. Penghapusan didasarkan pada rekomendasi dari Komisi Banding Merek

I Gusti Agung Sumanatha. 2020. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jakarta

#### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V. Pengertian Merek. <https://kbbi.web.id/merek>. diakses: Sabtu, 25 Juni 2022. Pukul. 08.00 WIB.

Kontrak hukum, “Kenapa Merek 'Geprek Benu' Bisa Dihapus“ <https://kontrakhukum.com/article>, diakses: Senin, 9 Mei 2022. Pukul. 13.30 WIB.

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, “Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual”. <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, IPB University. di akses: Selasa, 7 Juni 2022. Pukul.20.00 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. <https://www.Hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis>.Diakses:Rabu, 29Juni2022.Pukul.11.00 WIB.