

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan di Indonesia juga sangat erat hubungannya dengan adanya suatu Merek, oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek yang saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.

Arti suatu nama mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, namun bagi sebagian yang lain terutama bagi pengusaha, nama adalah sesuatu yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang. Dalam hal ini suatu merek berguna menjadi satu kegiatan promosi bagi pengusaha untuk menambah nilai dan dapat memberikan dampak baik terjualnya barang/benda tersebut.

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal luas oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak tentu akan memiliki merek.

Merek memegang peranan yang sangat penting di bidang industri barang dan jasa karena merek tidak hanya digunakan sebagai identifikasi produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, akan tetapi juga menjadi alat strategi bisnis dalam memenangkan persaingan usaha yang saat ini kompetitif.¹

Pemahaman terkait pentingnya suatu merek terkadang masih seringkali diabaikan begitu saja. Seseorang seringkali hanya membuat suatu merek tetapi tidak mendaftarkan merek tersebut. Hal ini sangat dapat berakibat fatal ketika merek tersebut tidak didaftarkan dan justru didaftarkan oleh orang lain yang tidak berwenang. Ketika suatu merek telah didaftarkan oleh orang lain padahal merek tersebut merupakan hasil karya pribadi dan bukan sebagai pendaftar pertama dari merek tersebut, maka tidak dapat menyalahkan pihak lain karena menggunakan merek yang menjadi hasil karya pribadi tersebut.²

Sebagai bagian dari hukum hak atas kekayaan intelektual maka suatu merek jelas akan dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk dapat dilindunginya suatu merek, maka terlebih dahulu harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut menjadi penting untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu.³

¹Mas Rahmah, "Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001", *Jurnal Yuridika*, Volume 19 Nomor 5, hal, 388, 2004.

² Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 207.

³Yanto Oksidelfa, "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem *First To File* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *ADIL 3 (1)*, hal, 25, 2008.

Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek di Indonesia memberlakukan sistem pendaftaran merek secara sistem konstitutif yaitu pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas *presumption of ownership*. Pihak yang berhak adalah pihak yang mendaftarkan merek.

Pendaftaran merek secara sistem konstitutif ini berkaitan dengan pembuktian kepemilikan suatu merek, hal ini sesuai dengan pendapat Rahmi Jened bahwa sistem pendaftaran merek secara konstitutif memiliki keunggulan apabila dibanding sistem deklaratif yaitu, adanya kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi.⁴ Hak merek ditetapkan menjadi hal khusus, karena hak tersebut adalah hak yang sangat berarti bagi pemiliknya dan pemegang dapat memberi izin untuk orang lain, dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dalam memakai merek tersebut sebagaimana yang telah diatur.⁵

Indonesia sebagai Negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan kebijakan tentang HKI. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang HKI, agar permasalahan-permasalahan di bidang HKI diselesaikan secara damai tanpa ada perselisihan yang berkepanjangan.⁶

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Jakarta, Kencana, 2015, hal. 96-97.

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 12.

⁶Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2014, hal. 2.

Dalam kenyataannya banyak kasus terjadinya permohonan dengan nama yang sama antara yang sudah ada dan pendaftar baru sehingga membuat calon pendaftar merasa kesulitan untuk mendaftarkan mereknya. Salah satunya terjadi pada kasus sengketa antara Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu. Ruben Onsu Menggugat PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang menggunakan nama I Am Geprek Bensu. Gugatan tersebut terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang Bensu.

Kemudian lahirlah Putusan dari sengketa merek dagang tersebut, yaitu Putusan PN Jakarta Pusat No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020, kemudian diikuti dengan pengajuan kasasi yang ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang di dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi pada tanggal 6 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri yang tentu saja merugikan PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang sebelumnya memenangkan perkara sengketa merek dagang berdasarkan Putusan MA No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga persoalan ini menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut.

Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dan menuangkannya ke dalam penulisan hukum yang berjudul **“ANALISA HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG GEPREK BENSU BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)”**.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri?
2. Bagaimana kepastian hukum sengketa merek dagang Geprek Benu berdasarkan Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap sengketa merek dagang Geprek Benu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terbitnya Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 perihal penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum sengketa merek dagang Geprek Benu berdasarkan Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap sengketa merek dagang Geprek Benu.