

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kebutuhan ekonomi menyebabkan manusia terjun ke dalam dunia bisnis. Bisnis sering menjadi pilihan untuk mengikuti perkembangan ekonomi dikarenakan sifatnya yang menjanjikan dalam memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan usaha atau bisnis tersebut tentu para pelaku usaha atau pengusaha akan melabeli produknya dengan nama tertentu yang sering disebut merek atau *trademark* sebagai ciri tersendiri dari produknya agar diingat oleh konsumen-konsumennya dan menjadi pembeda dengan produk barang dan jasa lain yang sejenis. Wujud dari merek yang digunakan dapat berupa nama, kata, gambar, susunan warna, huruf-huruf, angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang tentunya itu semua berawal dari sebuah ide. Ide merupakan prestasi dari kreasi manusia yang memiliki seni. Semua kreasi manusia sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk dilindungi oleh karena itu diatur dalam peraturan perundang-undangan dari mulai mengenai hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, *intergrated circuits*, dan varietas tanaman. Salah satunya pengaturan tentang merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek memiliki peran penting dalam dunia bisnis khususnya di dalam periklanan dikarenakan merek digunakan sebagai sarana promosi untuk memasarkan barang atau produk menjadi lebih luas. Tidak hanya berguna bagi produsen, merek

juga berguna bagi konsumen yaitu mempermudah konsumen untuk mengetahui kualitas produk atau barang melalui merek. Merek juga dapat menjadi harta kekayaan secara komersial. Mengingat pentingnya nilai merek bagi suatu produk atau barang, maka diperlukan perlindungan hak pemilik merek dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain yang dapat merugikan pemilik merek tersebut seperti tindakan peniruan merek, untuk itu pemilik merek sangat dianjurkan mendaftarkan mereknya.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Pemilik merek memiliki hak atas mereknya setelah merek tersebut terdaftar.” Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual merupakan Lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini dikarenakan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual merupakan Lembaga yang memberikan legitimasi terhadap pendaftaran hak.

Pendaftaran merek dilakukan agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum, memberi proteksi terhadap merek yang digunakan, terhindar dari gugatan pihak lain, memberikan unifikasi terhadap produk barang, dan meningkatkan valuasi pada usaha. Pendaftaran merek juga bertujuan mencegah pembajakan dari pihak lain atau mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Perlindungan hukum terhadap hak merek sesudah pendaftaran akan diberikan jangka waktu selama 10 tahun setelah tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Proses pendaftaran merek diwajibkan untuk memilih kelas merek dan jenis barang dan/atau jasa pada formulir pendaftaran merek.”

Kelas merek adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan, dan menjadi parameter yang digunakan secara global dalam perlindungan merek. Di Indonesia pengaturan mengenai kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Kelas merek berfungsi sebagai pembatas atas hak yang diberikan terhadap Merek. Di Indonesia terdapat 45 kelas yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama adalah kelas barang (Kelas 1-34) untuk bisnis yang menjual atau memiliki suatu produk berupa bahan mentah, bahan tidak dikerjakan dan setengah dikerjakan, dan bahan jadi. Yang kedua adalah kelas Jasa (Kelas 35-45) untuk bisnis yang menawarkan Jasa atau Layanan, berupa kegiatan tertentu yang nantinya akan dilakukan. Pengelompokan kelas pada pendaftaran merek bertujuan agar pada saat pemilik merek ingin

mendaftarkan mereknya tidak pada merek yang sama yang terdaftar di kelas yang sama. Untuk itu ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek dapat ditolak.

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.

Pengertian persamaan berarti terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Kenyataannya dalam praktek usaha atau bisnis terdapat kasus dimana merek yang memiliki persamaan pada pokoknya berhasil terdaftar di kelas yang sama. Hal ini terjadi pada sengketa antara merek produk makanan antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Pihak Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan tertanggal 22 Agustus 2019 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Registrasi Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus ini pihak Ruben Samuel Onsu berhasil mendaftarkan merek produknya dengan nomor pendaftaran IDM000622427, nama merek BENSU di kelas 43 pada tanggal 07 Juni 2018 dengan tanggal penerimaan

permohonan pendaftaran merek pada tanggal 03 September 2015 dan memiliki hak perlindungan atas mereknya sampai dengan tanggal 03 September 2025. PT Ayam Geprek Benny Sujono dianggap melakukan pelanggaran dengan menggunakan merek dengan nama I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR yang didaftarkan di bawah Nomor IDM000643531 untuk kelas 43 tertanggal 24 Mei 2019 dengan tanggal penerimaan 03 Mei 2017. Penggunaan merek yang sama antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono menyebabkan kerugian pada pihak Ruben Samuel Onsu karena pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono menjiplak atau membonceng merek Ruben Samuel Onsu sehingga menimbulkan asumsi di tengah-tengah kalangan konsumen bahwa I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR diproduksi oleh selebriti terkenal Ruben Samuel Onsu. Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan produknya dengan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR terdaftar tertanggal 24 Mei 2019 dengan tanggal penerimaan 03 Mei 2017. Sementara merek BENSU oleh pihak Ruben Samuel Onsu sudah lebih dulu berhasil terdaftar tanggal 07 Juni 2018 dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 03 September 2015 dan memiliki hak perlindungan atas mereknya sampai dengan tanggal 03 September 2025. Tindakan perlindungan hak atas nama merek yang sama seperti BENSU dan I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR dapat memungkinkan menimbulkan kerugian pada pemilik merek yang sudah terdaftar lebih dulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan adalah

1. Bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya di dalam ketentuan Merek?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pelaku pelanggaran merek atas potensi konflik yang terjadi dalam pendaftaran merek yang sama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dasar mengenai pendaftaran merek terkhususnya mengenai konsekuensi yuridis terhadap pelaku pelanggaran merek atas potensi konflik yang terjadi dalam pendaftaran merek yang sama serta memperjelas bagaimana kriteria unsur persamaan pada pokoknya dalam ketentuan merek agar tidak menimbulkan konflik pada pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Teoritis

Peneilitian ini diharapkan bermanfaat teoritis untuk bidang hukum khususnya Ekonomi dan Bisnis dalam bidang Kekayaan Intelektual yaitu merek

dagang khususnya mengenai unsur persamaan pada pokoknya dan kelas-kelas dalam pendaftaran merek.

## 2. Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha sebagai ilmu pengetahuan dalam melakukan pendaftaran merek dagang terkhususnya dalam memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya dan kelas-kelas pada pendaftaran merek.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesamaan unsur pada pokok merek-merek baru yang akan diterima untuk terdaftar dengan merek-merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu guna menghindari timbulnya konflik di masa yang akan datang.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Konsekuensi Yuridis Atas Terdaftarinya Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya Di Kelas Yang Sama” Merupakan karya asli dari Penulis Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang. Sebagai pembanding terdapat skripsi dengan tema sebagai berikut.

1. Dandy Hernady Pahusa, 1111048000027, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015. Menulis

skripsi dengan judul “Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Analisis Putusan MA Nomor 162K/Pdt.Sus-HKI/2014).

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

- a. Bagaimana menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal?
- b. Apakah dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan

pembatalan merek hendaknya tidak melebihi lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut.

2. Chindy Dinda Lestari, 02011381621363, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2020. Menulis skripsi dengan judul “Pelanggaran Pendaftaran Merek dengan Memodifikasi Merek Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan No.46/Pdt.sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst)”. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst tending pelanggaran pendaftaran merek?
- b. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan Perlindungan Hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran pendaftaran merek yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Masayu Mazna, 502015356, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2019. Menulis skripsi dengan judul “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek?
- b. Apakah hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Serta perlindungan hukum secara represif yaitu jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan ketiga skripsi yang dipaparkan, maka terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada kriteria persamaan pada pokoknya dalam ketentuan merek dan konsekuensi yuridis dari atas potensi konflik yang terjadi dalam pendaftaran merek yang sama.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Merek**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

## 2. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia adalah sistem konstitutif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.

## 3. Unsur Persamaan Pada Pokoknya

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya.” Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, unsur-unsur elemen, komposisi, cara penempatan, cara penulisan, bunyi, cara pengucapan, persamaan kelas,

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dari yang paling atas hingga sampai dengan yang paling rendah yang berkaitan dengan konsekuensi yuridis atas terdapatnya merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya di kelas yang sama.

#### **a. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Hukum Positif), terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, kamus hukum, kamus non hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring)).

## 2. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah: Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, tesis, jurnal, makalah, internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

## 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber yang dihubungkan dan dianalisis dengan lainnya dalam bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih sehingga akan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## 4. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam melakukan penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu dari umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dan diyakini oleh adanya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang bagaimana kriteria unsur persamaan pada pokoknya dalam ketentuan merek

dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pelaku pelanggaran merek atas potensi konflik yang terjadi pada pendaftaran merek yang sama.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai konsekuensi yuridis atas terdaptarnya merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya di kelas yang sama. Kemudian uraian jawaban mengenai rumusan masalah penelitian ini berdasarkan analisis data yang didapat.

### **3. BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi uraian kesimpulan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas dan saran bagi para pihak yang berkepentingan.