

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-HKI/2020)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NANDA JEIHAN FATIHAH M

B111 16 592



**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK
TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 576
K/Pdt.Sus-Hki/2020)**

OLEH

ANDI NANDA JEIHAN FATIHAH M

B111 16 592

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK
TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NANDA JEIHAN FATIHAH M
B111 16 592**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 20 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Sakka Pati SH., MH.
NIP. 197102112006042001

Sekretaris



Dr. Aulia Rifai SH., MH
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa naskah skripsi dari :

Nama : **ANDI NANDA JEIHAN FATIHAH M**
Nomor Induk : **B111 16 592**
Program Studi : **S1 - Ilmu Hukum**
Departemen : **HUKUM PERDATA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK
TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-
HKI/2020)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 1 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Sakka Pati SH., MH
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai SH.,MH
NIP. 197304202005012001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Nanda Jeihan Fatihah M

Nomor Induk Mahasiswa : B11116592

Departemen : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK
TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL (PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576
K/PDT.SUS-HKI/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 20 Februari 2022
A.n. Dekan
**Wakil Dekan Bidang
Akademik, Riset dan Inovasi**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nanda Jehan Fatihah M
NIM : B11116592
Program Studi : Hukum Perdata
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hki/2020)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Februari 2022



Yang Menyatakan,

Andi Nanda Jehan Fatihah M

ABSTRAK

Andi Nanda Jehan Fatihah M (B11116592), Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dibimbing oleh Sakka Pati dan Aulia Rifai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan juga menganalisis akibat hukum dari dihapusnya merek terdaftar tersebut.

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 (1) pertimbangan hukum dalam penghapusan merek I AM GEPREK BENSU oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak sesuai karena pasal tersebut mengatur tentang kriteria suatu merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek, sedangkan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri diatur dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. (2) Akibat hukum penghapusan adalah batalnya objek gugatan sehingga subjek hak atas merek I AM GEPREK BENSU dikembalikan kepada Benny Sujono

Kata Kunci: Hak Atas Merek, Penghapusan Merek Terdaftar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia Nya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Mulyadi Karim dan

Andi Ratna Sari Dewi yang telah senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang dan juga nenek Andi Cecce Padjung yang tiada henti mendoakan yang terbaik

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Infrastruktur Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sakka Pati, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia menyempatkan waktu membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang penuh kesabaran dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Winner Sitorus S.H.,M.H.,LL.M. dan Ibu Andi Kurniawati S.H.,M.H atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini .
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Tami, Azirah, Dinda, Ulfa, Yana yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis, terima kasih atas kesabarannya.
9. Rara, Cindy, Kia, Melin, Zahra, Puput, Novi, Dimas, Yusril, Mahful, Askin, Azhari, Kak oji, Rudolf, Azalia, Fatur, Galuh, Amri, Adit, Catur, Sasa, Adhim, Melsyana, Arfan, Aman, Sanny, Aina, Tika, Laila, Ogi, Arung, Afif dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini telah mewarnai kehidupan di kampus, mendampingi dan juga tempat bertukar pikiran dalam segala hal semenjak semester awal.

10. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Balaikota Pemerintah Kota Makassar, yaitu Shafira, Angel, Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN
11. Keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, 1 Februari 2022

Penulis



Andi Nanda Jeihan Fatihah M

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL MELAKUKAN PENGHAPUSAN MEREK PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO	15

A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	15
1. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual	15
2. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual	17
3. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual	19
B. Tinjauan Umum Merek	20
1. Pengertian Merek	20
2. Pengelompokan Merek	26
3. Pendaftaran Merek	27
4. Hak Atas Merek	30
C. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	32
D. Latar Belakang Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Yang Diperkuat Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hki/2020	37
E. Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono	48
BAB III AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR MILIK PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO	64
A. Akibat Hukum	64
B. Akibat Hukum Penghapusan Merek	65
C. Akibat Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Milik PT Ayam Geprek Benny Sujono	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1.1. Perbandingan Merek Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono.....	5
2.2. Merek terdaftar Ruben Onsu dalam Daftar Umum Merek	39
2.3 Perbandingan Logo pada Merek Bengkel Susu dan I AM GEPREK BENSU.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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.¹

Di Indonesia kerap terjadi pelanggaran hak atas merek. Bentuk pelanggarannya dapat berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek

¹ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal" De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2 No. 1 Juni 2010, hlm. 42

milik pihak lain secara tidak sah.² Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kasus sengketa merek dagang Geprek Bensus yang beberapa waktu sempat ramai karena salah satu pihaknya adalah seorang artis ternama, 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 BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN – IDM000643596 dan menggugat PT Ayam Geprak Benny Sujono karena telah menggunakan merek tersebut dalam usaha kulinernya yaitu I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN – IDM000643531 tanpa sepengetahuan penggugat.

² Chandra Gita, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 4

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

Merek	No. Pendaftaran	Logo	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596		Ruben Onsu
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	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 BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN. Putusan itu kemudian dikuatkan

oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Selanjutnya hakim memerintahkan untuk membatalkan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR + LUKISAN – IDM000643596 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 BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN – IDM000643531 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.³

³ Kontrak hukum, <https://kontrakhukum.com/article/kenapa-merek-geprek-bensu-bisa-dihapus>, diakses pada tanggal 1 April 2021

Jika dilihat dari Pasal 72 UU MIG, penghapusan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan apabila pemilik tidak lagi ingin menggunakan mereknya. Penghapusan merek juga 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 UU MIG, penghapusan merek juga dapat diajukan oleh pihak ketiga apabila merek tersebut tidak digunakan dalam 3 (Tiga) tahun berturut-turut.

Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN 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 UU MIG 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 UU MIG. Sementara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 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 576 K/PDT.SUS-HKI/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan memutuskan merek terdaftar I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN – IDM000643531 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.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menghapus merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah akibat hukum penghapusan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penghapusan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono

2. Untuk menganalisis akibat hukum penghapusan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hak atas merek
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, praktisi, mahasiswa serta sebagai sumber informasi bagi pemerhati hukum hak kekayaan intelektual terutama hak atas merek.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulis ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

Theresia Wijaya dan Ariawan tahun 2020 dalam Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dari segi judul, namun terdapat perbedaan dengan skripsi penulis karena Theresia dan Ariawan membahas regulasi kearsipan pendaftaran merek dan

perlindungan hukum atas penghapusan sepihak oleh Direktorat Merek sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan atas merek terdaftar PT Ayam Geprek Benny Sujono dan akibat hukum dari dihapusnya merek tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.⁴ Kemudian, Soejono Soekanto dalam bukunya juga menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif ini dapat meliputi kajian asas-asas hukum, kajian sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menemukan suatu metode adalah metode peyelidikan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian dimana penulis memperoleh dan menanggapi informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.93

⁵ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 5

jawabannya.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang terkait dengan masalah hukum yang diangkat.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

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

⁶ Sunarsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 23

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 93

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 135

- 2) Surat Keputusan Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 perihal Penghapusan Merek Terdaftar PT Ayam Geprek Benny Sujono
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hki/2020
- 5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer berupa semua publikasi hukum tidak resmi yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, Publikasi hukum itu meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, ataupun komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan hak atas merek.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang relevan dengan teori pembahasan ini.

d Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai pendukung dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer, yaitu dengan melakukan wawancara kepada salah seorang pegawai bidang Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik untuk memperoleh bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan (*Library Research*), yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap undang-undang, beberapa buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan dalam bidang hukum keperdataan dan literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian

selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL MELAKUKAN PENGHAPUSAN MEREK PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO

A. Tinjauan Umum 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.⁹

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

⁹ Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 1

tidak diciptakan oleh kecerdasan manusia.¹⁰ 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.¹¹

Kekayaan Intelektual adalah suatu konsep yang luas. Maka disederhanakannya sebagaimana berikut:

- a. Kekayaan intelektual tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa seizin dari pemiliknya.
- b. Kekayaan intelektual merupakan penggunaan aset yang berada di bawah kendali si pemilik membatasi apa yang di dalam dan di luar dari pemilik otoritas.
- c. Secara luas dapat dipindahtangankan namun pemilik tetap mempertahankan hak atas aspek kekayaan intelektual dari hak yang tidak ditransfer/ dipindahkan.¹²

¹⁰ Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, IPB University <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, di akses pada 10 Desember 2021

¹¹ Suyud Margono, 2015, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, hlm. 123

¹² *Ibid*, hlm. 9-10

Hak dalam kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi dan potensi nilai finansial yang besar. Hak kekayaan intelektual hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila dijadikan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna. Di samping itu, pemanfaatan hak kekayaan intelektual juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga ciptaan atau lisensi ini dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional dan/ atau internasional. Lisensi adalah pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual seseorang.¹³

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 mengeksploitasi sendiri kekayaan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, selama kurun waktu itu tidak ada orang lain yang dapat menikmati, menggunakan, ataupun mengeksploitasi hak tersebut tanpa seizin orang yang bersangkutan.¹⁴

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18

¹⁴ Taufik Bambang, 2007, *Posisi dan Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Internasional*, Bharat Karya Aksara, Jakarta, hlm. 23

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.¹⁵

Sistem hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari ketiga unsur, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum yang perannya sama penting dalam hal untuk

¹⁵ 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, hlm. 201

mengakui dan menghormati setiap pemlik kekayaan intelektual yang telah menciptakan 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 kekayaan intelektual.¹⁶

3. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual

a. Sumber Hukum Internasional¹⁷

- 1) TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*),
- 2) *Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuits*,
- 3) UNCTC, *Transnational Corporation and Technology Transfer: Effect and Policy Issues*, New York, 1987,
- 4) *WIPO Licencing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977.

Sesuai dengan perubahan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual:¹⁸

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),

¹⁶ Albert Renaldi, 2020, "*Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 47

¹⁷ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Kencana, hlm. 13

¹⁸ Yoyo Arifardhani, Loc. cit

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).
- b. Sumber Hukum Nasional:
- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
 - 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.

B. Tinjauan Umum Merek

1. 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.¹⁹

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.”²⁰ 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 diproduksi oleh perusahaan lain. Tanda inilah yang disebut merek perusahaan.”²¹

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) UU MIG, memuat aturan bahwa merek adalah:

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V

²⁰ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Perakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 222

²¹ Titon Slamet Kurnia, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca PerjanjianTRIPs*, Bandung: Alurni, hlm. 68.

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 UU MIG, tanda-tanda yang dapat menjadi unsur pembeda sebuah merek adalah sebagai berikut:²²

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.

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 menyamarkan identitas seseorang dan membuat bingung masyarakat.

²²*Anonym*, <https://optimasihki.id/pengertian-merek-dalam-undang-undang-no-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis-uu-merek-new-update/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021

c. Kata

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

- 1) Kata yang digunakan berupa bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah
- 2) Berbentuk kata kerja, kata benda dan kata sifat
- 3) Menggunakan kata dari istilah di bidang budaya, kesehatan, pendidikan, teknologi, olahraga, dan seni
- 4) 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.²³

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 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.

²³ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 42

- 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.²⁴

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.

2. Pengelompokan Merek

Sesuai UU 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.²⁵

²⁴ Ahmadi Miru, 2003, *Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

²⁵ Sulastris (dkk), "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)" *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 160-172

Selain merek dagang dan merek jasa, undang-undang merek Indonesia juga mengatur tentang merek kolektif yaitu merek atas barang dan/ atau jasa yang memiliki ciri khas yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan kualitas barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan secara bersama-sama oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang lain yang sejenis.

Selain merek yang sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga klasifikasi merek berdasarkan bentuk atau wujudnya. Menurut Suryatin, bentuk merek ini dimaksudkan untuk membedakan barang sejenis yang dimiliki orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka ada beberapa jenis merek, yaitu:

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e. Merek judul (*title mark*).²⁶

3. 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 UU MIG diuraikan alasan dapat didaftarkan suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda yang digunakan merek tersebut. Daya pembeda berarti bahwa merek yang

²⁶ Ok Saidin, *Op cit*, hlm. 457-458.

digunakan harus memiliki kekuatan cukup untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Merek harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya 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 dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.²⁷

Pasal 20 dan 21 UU MIG 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:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. 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;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau

²⁷ Ok Saidin, *Ibid*, hlm. 460

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.²⁸

Selanjutnya, Pasal 21 UU MIG 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 singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 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.”²⁹

Melihat dari penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, 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

²⁸ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 dan Pasal 21.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 21.

penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Selain itu, pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG 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.³⁰

4. Hak atas Merek

Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) UU MIG 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.”

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek/>, diakses pada 27 Desember 2020, pukul 14:44 WITA

Artinya, merek yang sudah terdaftar hanya dapat digunakan (dipakai, diperbanyak, diperjualbelikan ataupun pemakaian lainnya) oleh si pemilik merek yang terdaftar ataupun pihak lain atas izin berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar tersebut (lisensi).

Pasal 100 UU MIG mengatur sanksi pidana mengenai penggunaan merek terdaftar tanpa hak yang sah (pengguna merek bukan pemilik/pemegang merek atau pemegang lisensi merek), sebagai berikut:

- a. 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).
- b. 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).
- c. 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).³¹

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 UU MIG, sebagaimana dalam pasal tersebut mengharuskan pemilik merek untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek agar mereknya dapat

³¹ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100.

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.

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 juga dengan prinsip *first to file system*. Dengan kata lain, barang siapa yang pertama kali mendaftar maka yang bersangkutan yang bersangkutan dapat menikmati hak atas merek tersebut dan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (Sepuluh) tahun dengan konsekuensi bahwa tidak seorang pun dapat menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial, kecuali telah mendapat persetujuan dari pemilik merek bersangkutan.³²

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.³³ Sistem ini diatur dalam UU Merek

³² B. A Tim Lindsey (dkk), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Asian Law Group Pty Ltd & Alumni, hlm. 201

³³ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm 25

Tahun 1992 dengan perubahannya dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 dan UU Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya diganti dengan UU 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.

C. 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 UU MIG bahwa merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa, sehingga dalam UU MIG memberikan upaya hukum penghapusan pendaftaran merek untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lain yang mendaftarkan merek dengan itikad baik.³⁴

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 UU MIG. Berdasarkan

³⁴ Rizky Assyarif, 2009, “*Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 46

Pasal 72 UU MIG, penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan, prakarsa menteri, dan pihak ketiga yang berkepentingan

1. 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 diperdagangkan sudah tidak diproduksi atau tidak beredar lagi. Jika demikian, pemilik merek harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek tersebut.

Apabila penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan penerima lisensi, kecuali dalam perjanjian tersebut telah terdapat kesepakatan tertulis dari penerima lisensi.³⁵

³⁵ Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, *Novirindo Pustaka Mandiri*, hlm. 62

2. 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.³⁶

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 sebelum melakukan penghapusan pendaftaran merek.³⁷ Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum.³⁸ Komisi Banding Merek bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif.³⁹

³⁶ Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 72 ayat (7).

³⁷ Chandra Gita, *Op.cit*, hlm. 65

³⁸ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek No. 90 Tahun 2019

³⁹ *Ibid*

Jika dilihat dari UU MIG, 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.⁴⁰

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.⁴¹

Penghapusan merek sebagaimana telah dijelaskan di atas disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya dengan memberikan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak dihapusnya dari Daftar Umum Merek (DUM), Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

⁴⁰ Chandra Gita, *Op.cit*, hlm. 72

⁴¹ 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, hlm. 53

Ketidakberlakuan tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

3. 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) UU MIG 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) UU MIG antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan.⁴²

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:⁴³

- a. Larangan impor;
- b. Larangan terkait izin bagi peredaran yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara;
- c. Larangan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

⁴² Chandra Gita, *Op.cit*, hlm. 72

⁴³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Latar Belakang Putusan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT.SUS-HKI/2020

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 BENSU SEDEP BENEERRR + 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 UU MIG.

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.	IAM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN	IDM000643596	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
4.	LUKISAN “BENSU + LOGO”	IDM000644092	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	32	Ruben Samuel Onsu
5.	IAM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu

6.	IAM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
7.	IAM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
8.	IAM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
9.	IAM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
10.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643585	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
11.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
12.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
13.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	31 Agustus 2019	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
14.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	31 Agustus 2019	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
15.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	31 Agustus 2019	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu

16.	BENSU	IDM000643604	03 April 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
17.	GEPREK BENSU	IDM000643588	03 April 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
18.	BENSU	IDM000643528	03 April 2018	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
19.	GEPREK BENSU	IDM000643602	03 April 2018	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
20.	BENSU	IDM000643595	03 April 2018	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
21.	GEPREK BENSU	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.	GEPREK BENSU	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	IDM000643579	25 Juni 2018	24 Mei 2019	29	Ruben Samuel Onsu

	by RUBEN ONSU					
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	25 Juni 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643598	25 Juni 2018	24 Mei 2019	35	Ruben Samuel Onsu
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	25 Juni 2018	24 Mei 2019	43	Ruben Samuel Onsu
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643586	25 Juni 2018	24 Mei 2019	45	Ruben Samuel Onsu
30.	BENSU SOSIS by 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 UU MIG
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) UU MIG

6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU MIG, 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, serta mengenyampingkan 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 UU MIG, 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 UU MIG *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 BENSU SEDEP BENER" 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 ke 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 BENSU adalah dibuat atas saran dari Evan Jordi Onsu (adik Penggugat) agar dijadikannya sebagai duta promosi (*ambassador*) dari bisnis makanan I AM GEPREK BENSU. 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 BENSU 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 BENSU

Merek	Logo	Pemilik	Tanggal Penerimaan
BENGKEL SUSU		Yessy Handalim	3 September 2015
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR		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 BENSU SEDEP BENEERRR 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 BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN dengan No. Pendaftaran IDM000643596 milik Penggugat dan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + 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.

D. Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono

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 BENSU SEDEP BENEERRR + 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) UU MIG 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) UU MIG 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) UU MIG, penghapusan juga dilakukan atas prakarsa Menteri melalui rekomendasi dari Komisi Banding Merek.⁴⁴

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 BENSU SEDEP BENEERRR 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

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁵

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:

1. Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan yang menghapus merek terdaftar atas nama penggugat dari Daftar Umum Merek sebagai berikut :

Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR
+ LUKISAN

No. Pendaftaran : IDM000643531

Kelas : 43

Atas nama : PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

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

⁴⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT

demikian dapat dikatakan bahwa tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan.

2. Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan adalah terqualifikasi 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.
3. 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.
4. Bahwa penghapusan merek terdaftar milik Penggugat yang dilakukan berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b UU MIG 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.

5. Bahwa karena 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.
6. 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 melalui jawabannya yaitu:

1. 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.

2. 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) UU MIG
3. 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 UU MIG
4. 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) UU MIG.
5. 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) UU MIG. Secara prosedur surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6), ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) UU MIG, dan secara substansi surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 20 huruf b UU MIG, 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.

6. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu::

a) Asas Kepastian Hukum, dimana Surat Keputusan yang dikeluarkan bertujuan untuk mencegah terjadinya kebingungan pada konsumen terkait asal suatu produk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dapat menyesatkan konsumen serta untuk memastikan fungsi merek sebagai perangkat informasi yang mengidentifikasi sumber barang dan memungkinkan konsumen untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas merek dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b) Asas Ketidakberpihakan, dimana Surat Keputusan tersebut tidak memihak kepada pihak manapun karena penerbitan surat tersebut

telah sesuai dengan Rekomendasi Komisi Banding Merek sebagai lembaga independen yang telah ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan rekomendasi kepada Tergugat terkait penghapusan suatu merek terdaftar atas prakarsa Menteri.

- c) Asas Kecermatan, dimana Surat Keputusan tersebut telah memperhatikan hal-hal secara substansi maupun prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek.
- d) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dimana Surat Keputusan tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek.

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) UU MIG 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) UU MIG.

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 UU MIG 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 576 K/PDT.SUS-HKI/2020 menetapkan I AM GEPREK BENSU 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 BENSU sebagaimana sejarah kepemilikan merek Bensu 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 Bensu 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 UU MIG adalah bertentangan dengan aturan hukum karena ketentuan Pasal 20 huruf c UU MIG digunakan sebagai dasar tidak dapat didaftarkannya 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 UU MIG

Selanjutnya untuk memperjelas dalil Tergugat yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hardi Cahyo (Staf di bidang Pelayanan Hukum dan Fasilitas 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 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 BENSU 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 UU MIG yaitu dimana suatu merek terdaftar dalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen.⁴⁶

Adanya kebingungan tersebut didasarkan pada survei dalam surat Rekomendasi Banding Merek. Komisi Banding Merek melakukan *judicial review* melalui survei terhadap merek I AM GEPREK BENSU 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 UU MIG, 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 BENSU, maka seharusnya tidak lagi mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat karena merek tersebut

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Hardi Cahyo pada tanggal 6 Oktober 2021

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 BENSU tersebut, seharusnya itu adalah hal yang wajar saja karena pengetahuan masyarakat mengenai nama Bensu 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 BENSU 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) UU MIG, 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 BENSU SEDEP BENEERRR. Tindakan penghapusan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena suatu keputusan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷ 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 UU MIG 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”

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Yopi pada tanggal 20 September 2021

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) UU MIG, 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 UU MIG 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 UU MIG, 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 AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR yang didasarkan pada Pasal 20 huruf c UU MIG, 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) UU MIG. Namun apabila hasil pemeriksaan merek tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (7) UU MIG, 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 BENSU SEDEP BENEERRR 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 disebutkan dalam Pasal 72 ayat (7) UU MIG, sehingga patut diduga bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini keliru dalam melakukan penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono.