

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda yang tidak berwujud dari hasil kegiatan intelektual atau daya cipta pemikiran manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Perkembangan era globalisasi seperti sekarang Hak Kekayaan Intelektual harus diperhatikan khususnya mengenai merek, karena perkembangan dibidang bisnis ataupun teknologi sangat pesat.¹ Sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri harus perlu adanya pendaftaran yang dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual supaya mendapatkan perlindungan hukum secara legal yang diberikan oleh negara. Pemerintah telah mengubah dan menambah Undang-Undang merek sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.² Hal ini membuktikan bahwa peranan merek

¹Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2.

sangat penting. Merek merupakan bagian penting dari manifestasi dari kekayaan intelektual manusia yang memiliki peranan penting di dalam kegiatan perdagangan baik itu skala nasional hingga internasional. Di dalam peranan penting inilah bahwasanya negara melekatkan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap merek itu sendiri yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.

Merek menurut Bill Gates adalah salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan penguasaan pasar.³ Konsep kepemilikan merek merupakan konsep hukum yang sangat relevan untuk siapapun yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan embel-embel berupa nama, logo, gambar, tulisan, angka-angka dan lain sebagainya.

Merek merupakan tanda identitas yang digunakan oleh orang yang selaku penciptanya dan merek sangat penting dalam menerbitkan suatu produk. Dengan adanya merek dapat menjadikan pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lainnya di dalam kegiatan perdagangan, tetapi dapat menimbulkan masalah apabila dalam menerbitkan suatu merek mempunyai

² Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Lex Privatum*, Vol 1, No 3, (Juli, 2013), hlm. 90.

³ Jackie Ambadar, Miranty Abidin, Yanty Isa, 2007, *Mengelola Merek*, Jakarta, Yayasan Bina Karsa Mandiri, hlm. 2.

kesamaan dengan merek orang lain sehingga merek disini menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena memiliki kesamaan dengan orang lain, oleh karena itu merek itu harus memiliki daya pembeda dengan produk lain. Merek adalah salah satu faktor penting dalam kompetisi dan merupakan aset perusahaan yang bernilai, selain itu merek juga memiliki nilai yang sangat berpengaruh dalam menciptakan keunggulan bersaing melalui kapabilitasnya dibenak konsumen.⁴ Di dalam pengajuan merek yang dapat memiliki merek adalah orang yang mengajukan pendaftaran pertama kali dan terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI. Di dalam pengajuan merek ini dapat dibatalkan apabila dalam pengajuan merek ini di gugat pembatalan merek oleh orang lain.

Pembatalan merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada bab XII, bagian kedua, di dalam Pasal 76 sampai Pasal 79 yang mana disini dijelaskan bahwa pembatalan suatu merek akan dilaksanakan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan yang dimana dapat diajukan tanpa batas waktu tertentu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵

⁴ Resti Lusan Nugrahaini dkk. Desember 2014. "Analisis Penguatan Merek dalam Membentuk Ekuitas Merek Pada Minuman Sari Buah BB" Jurnal Agribisnis Vol. 8 No. 2, hlm. 191. Diakses Pada: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/2427>

Pengkajian terhadap salah satu perkara yang diajukan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung tentang pembatalan merek terdaftar pada perkara ini adalah berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dan penafsiran hakim terhadap kasus nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020.

Kasus posisi yang menjadi fokus kajian disini awal mulanya tanggal 17 April 2017 Gerai I Am Geprek Benu dibuka oleh Yangcent, Kurniawan dan Stefani. Ruben Onsu menjadi Brand Ambassador karena tawaran dari adik Ruben Onsu. BENSU itu sendiri bisa jadi singkatan dari Benny Sujono (ayah Yangcent) bisa disebut juga singkatan dari Ruben Onsu. Ruben Onsu menginginkan kepada Yangcent agar menaruh karyawan di bagian operasional dan tawaran tersebut disetujui oleh Yangcent. Setelah beberapa bulan usaha dari Yangcent ini sudah berjalan banyak outletnya yang tersebar dan terkenal di kalangan masyarakat, tiga bulan kemudian Ruben Onsu mengundurkan diri dan menarik kembali karyawannya. Setelah itu Ruben Onsu mensomasi pihak dari Yangcent bahwa dia tidak boleh membuka outlet lagi dengan nama I Am Geprek Benu itu. Mereka juga mensomasi Grab dan Gojek supaya menurunkan nama usaha Yangcent, Kurniawan dan Stefani.

⁵Am Badar, Menulis Referensi dari Internet, 15 Oktober 2020, <http://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pendaftaran-merek/>, (11.00)

Setelah pihak dari Ruben Onsu keluar dari kerjasama yang dilakukan dengan Yangcent, Kurniawan dan Stefani, Ruben Onsu membuka outlet dan mengajukan pendaftaran merek sendiri dengan nama produk barang/jasa yang sejenis dan dikelas yang sama yaitu dikelas 43. Kemudian pihak-pihak ini mulai mengajukan merek yang mana bahwasanya pendaftaran merek BENSU ini masuk kedalam kelas 43 untuk Jasa: Restoran dan rumah makan.

Pada dasarnya Ruben Onsu mengajukan keberatan atas permohonan merek Benny Sujono begitu juga sebaliknya Benny Sujono mengajukan keberatan atas permohonan merek Ruben Onsu. Sebagai penengah dari kasus sengketa ini Direktorat Jenderal memeriksa keberatan dan tanggapan dari masing-masing pihak, sampai akhirnya pada tanggal 24 Mei 2019 mereka memutuskan dan mengabulkan semua permohonan pendaftaram merek dikelas 43. Oleh karena itu pada tanggal 22 Agustus 2019 Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta Pembatalan Merek PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor IDM000643531. Terhadap gugatan tersebut pihak Benny Sujono melakukan Rekonvensi dan gugat balik dalam hal ini pihak Benny Sujono meminta hakim untuk membatalkan semua merek Ruben Onsu di kelas 43 karena memiliki kesamaan dengan merek I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr yang mana sudah diajukan

terlebih dahulu. Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa merek-merek GEPREK BENSU milik Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr yang dimiliki Benny Sujono yang telah diajukan terlebih dahulu, yang pada akhirnya hakim membatalkan pendaftaran merek-merek GEPREK BENSU milik Ruben Onsu dan menyatakan bahwa pihak Benny Sujono pemakai pertama atas merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr. Oleh karena itu yang saat ini menjadi pemilik hak eksklusif dari merek GEPREK BENSU adalah pihak Benny Sujono dan tidak ada pihak lain yang diperbolehkan menggunakan merek yang sama ataupun mirip tanpa persetujuan tertulis dari pihak Benny sujono. Kesuksesan dan kegagalan di dalam dunia bisnis memang banyak tantangan dan persaingan usaha, tidak sedikit pengusaha bisnis yang gagal karena persaingan usaha dengan orang lain dan akibatnya mereka membawanya ke ranah jalur hukum. Di dalam berbisnis banyak sekali persaingan untuk bisa menguasai pasar sehingga pelaku usaha tidak hanya sendiri saja tetapi jugamembutuhkan pihak lain untuk menciptakan peluang dan bisa meningkatkan pangsa pasar.

Sesuai uraian dan penjelasan latar belakang masalah yang terjadi, penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul “SENGKETA MEREK DAGANG BENSU TERHADAP PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) (STUDI PUTUSAN 575 K/PDT.SUS-HKI/2020)”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemaknaan asas itikad baik (*Good faith*) dalam pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Bagaimana penafsiran hakim tentang asas itikad baik (*Good faith*) dalam pendaftaran merek dilihat dari putusan perkara Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah, secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Objektif
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana pengertian asas itikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran merek yang ada di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran hakim terhadap asas itikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran merek.
 - b. Tujuan Subjektif
 - 1) Penelitian ini dilakukan untuk penulis memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- 2) Untuk memberikan kontribusi akademis untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang bisnis yang berkaitan dengan asas itikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran merek.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan manfaat pengetahuan tentang penafsiran putusan hakim terhadap asas itikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran merek. Dan sebagai bahan referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hukum merek.