

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin melaju, tidak dapat dipungkiri pula persaingan usaha pasti semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang teknologi yang memberikan dampak signifikan pada tatanan ekonomi masyarakat. Era globalisasi ini menuntut pedagang untuk memiliki kreativitas agar dapat tetap bertahan. Kini peranan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual sangatlah penting untuk dijadikan pedoman. Dikatakan demikian karena melihat ketatnya persaingan usaha yang menjadikan banyak kecurangan muncul seperti, peniruan, praktek monopoli, pemalsuan, penjiplakan, penggunaan merek milik pihak lain dan berbagai hal lainnya.

Dalam kondisi persaingan pasar saat ini seringkali terjadi persaingan yang bersifat negatif, dan terkadang tidak memperhatikan nilai moral dalam berdagang. Nilai persaingan yang tinggi ini bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga merambah di luar negeri. Apabila pelaku usaha siap dalam menghadapi hambatan ini maka dapat mempertahankan posisinya, begitu pula sebaliknya bila tidak memiliki kesiapan, maka akan tersingkir. Jika tidak ada sebuah aturan yang ditegakkan, maka cita-cita seluruh masyarakat tidak dapat dicapai dan dapat menyebabkan merosotnya ekonomi negara.

Melihat adanya permasalahan tersebut dibutuhkan suatu kepastian, yang dapat memberikan perlindungan, serta dapat digunakan sebagai aturan

penegakan hukum dikemudian hari apabila ditemui suatu sengketa. Munculnya konsep rancangan kekayaan atas karya intelektual manusia pada hakikatnya memiliki akibat timbulnya suatu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kekayaannya.

Sejak dasawarsa delapan (era 80-an), Hak atas Kekayaan Intelektual HAKI kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Wajar apabila dianggap bahwa perlindungan terhadap HAKI sepadan pentingnya dengan kepentingan ekonomi. Gambaran tersebut meyakinkan bahwasanya HAKI muncul karena sebuah karya yang lahir berdasar kemampuan dari pikiran manusia. Merek adalah salah satu bentuk nyata dari karya intelektual manusia. Penggunaan merek dalam perdagangan sudah dimulai sejak Revolusi Industri.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, merek timbul karena adanya persaingan curang dan pemalsuan barang. Di Indonesia sendiri peraturan merek pertama kali lahir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini mengatur prinsip merek sebagai pemakai pertama adalah yang berhak (*first to use system*). Perubahan selanjutnya demi penyempurnaan dan efektivitas Undang-Undang Merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perkembangan perdagangan di era global mengharapakan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dirasa belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai merek dan indikasi geografis, maka untuk

memenuhi hal tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Peraturan ini sangat berperan dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Selain itu juga ikut membantu pelaksanaan pembangunan nasional terkhusus dalam bidang ekonomi. Merek merupakan suatu penanda yang digunakan dalam perusahaan terutama proses produksi untuk membedakan barang. Maksudnya ialah merek dapat mendeskripsikan barang atau jasa tersebut yang sekaligus sebagai pembeda barang dan jasa yang satu dengan lainnya. Kerapnya pemberian merek juga dapat memunculkan persepsi sosial pada masyarakat mengenai manfaat barang atau jasa tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat mengenai isi pengertian merek yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek memiliki kontribusi yang penting pada sebuah produk, salah satunya mempengaruhi penilaian konsumen terhadap produk perusahaan yang diciptakan dengan merek tersebut. Merek dapat menjembatani harapan dan rasa kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dikeluarkan perusahaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu merek merupakan aset penting bagi pemiliknya,

---

<sup>1</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto, Tony Sitinjak, 2001, *Strategi Menaklukan Pasar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.1-2.

karena mampu menghasilkan keuntungan besar. Demikian diketahui pentingnya merek, maka terhadapnya diberikan perlindungan hukum, yakni upaya melindungi kepentingan seseorang atau badan hukum dengan menggunakan Hak Asasi Manusia untuk berperan dalam kepentingan tersebut.<sup>2</sup> Terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara *preventif* atau mencegah terjadinya pelanggaran yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta perlindungan hukum secara *represif* yaitu bila terjadi pelanggaran terhadap merek yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap merek yang digunakan pada jasa ataupun barang haruslah terdaftar terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda yang digunakan untuk membedakannya dengan merek lain. Fungsi daya pembeda adalah untuk mengetahui apakah ada persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Hal ini yang menjadi alasan diterima atau tidak diterimanya pendaftaran suatu merek.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang ini terutama di era pandemi Covid-19, banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan formal lalu beralih pada bisnis mandiri. Tumbuhnya dunia bisnis di Indonesia sejalan

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 92.

dengan banyaknya jumlah permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Dirjen KI. Dilansir dari merdeka.com, pada awal pandemi hingga bulan Juni 2020 saja ada sekitar 35.900 permohonan pendaftaran baru.<sup>3</sup> Jumlah sebanyak itu sangat memungkinkan muncul merek-merek memiliki persamaan pada pokoknya satu sama lain, baik dengan merek lain yang akan didaftarkan ataupun merek lama yang sudah terdaftar. Sedangkan penilaian terhadap merek tersebut masih dilakukan dengan tenaga manusia memungkinkan adanya kekeliruan, sehingga bisa terjadi merek baru diterima pendaftarannya walaupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dulu terdaftar. Hal itu kemudian memungkinkan timbulnya sengketa merek yang berakhir dengan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan.

Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali terjadi sengketa merek, terutama mengenai sengketa antar merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Salah satu perkara yang banyak diketahui publik adalah gugatan oleh DC Comics selaku pemilik lisensi karakter Superman terhadap PT. Marxing Fam Makmur pemilik wafer dengan merek SUPERMAN. Gugatan diajukan pada 3 April 2018 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DC Comics meminta pengadilan menyatakan merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30 dan merek SUPERMAN Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur selaku Tergugat sebagai merek yang

---

<sup>3</sup> Internet, 22 Agustus 2021, WWW: <https://www.merdeka.com/uang/hingga-juni-2020-jumlah-pemohon-merek-baru-naik-capai-35900-pemohon.html>.

didaftarkan dengan itikad tidak baik dan harus dibatalkan serta mengajukan penghapusan merek dan penerbitan sertifikat merek kepada Pemerintah. Pada pengadilan tingkat pertama gugatan DC Comic dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Pada tingkat kasasi gugatan DC Comic kembali kalah, dan kemudian pada 27 Mei 2020 mereka kembali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada gugatan kedua ini, DC Comic meminta petitum yang sama pada gugatan pertama, dan kemudian meminta penetapan bahwa DC Comic sebagai satu-satunya pemegang hak atas merek Superman di Indonesia.

Dilihat dari kasus sengketa merek di atas, dapat diketahui jika sengketa merek bukan hanya bisa terjadi karena memiliki persamaan dengan merek yang terdaftar di Indonesia, tetapi juga bisa muncul sengketa dengan merek yang terdaftar secara internasional atau telah dikenal masyarakat luas. Selain sengketa merek di atas masih banyak lagi kasus yang terjadi Di Indonesia. Salah satunya adalah kasus sengketa merek “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” yang melewati proses penyelesaian sengketa panjang. Kasus ini bermula pada tahun 2019 dimana pihak Ruben Samuel Onsu pemilik merek “Geprek Benu” melayangkan gugatan kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono pemilik merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” atas kesamaan merek dagang pada kedua bisnis tersebut. Kasus ini menjadi makin menarik karena pada tahun tersebut bisnis makanan ayam geprek sedang ramai diperbincangkan dan tinggi peminatnya, serta salah satu pihak dalam kasus ini adalah seorang *public figure* yang dikenal oleh masyarakat luas. Hal lain yang membuat kasus



ini menarik adalah bahwa kedua belah pihak memegang sertifikat hak merek yang sah untuk kedua merek yang hampir sama, bahkan kedua sertifikat merek tersebut terbit pada hari dan tanggal yang sama.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa kasus ini penulis juga menganggap kasus ini menarik. Ketika kasus ini telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan tepat. Hal ini terjadi ketika Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya menghapus merek “Geprek Benu” milik Ruben Samuel Onsu tetapi juga merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang mana tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Agung. Kasus ini pun semakin berkepanjangan dengan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus sengketa merek antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono pemilik merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” dan Ruben Samuel Onsu pemilik merek “Geprek Benu” menjadi subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Dari kasus ini penulis ingin melihat bagaimana awal terjadinya sengketa, hingga putusan penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Studi Kasus “Geprek Benu” Melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek antara “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” berdasarkan Putusan Pengadilan?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dianalisis berdasarkan perumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian sengketa merek “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu” berdasarkan putusan pengadilan.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.



1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian tentang peraturan, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa merek secara litigasi ataupun non litigasi.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait yaitu:
  - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: supaya dapat memproses pengajuan permohonan merek dengan tepat sehingga dapat mencegah sengketa dikemudian hari.
  - b. Para pihak: supaya lebih mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa merek baik litigasi maupun non litigasi apabila dikemudian hari mengalami sengketa merek dengan pihak lain.
  - c. Masyarakat: supaya lebih memahami peraturan dan norma yang berlaku berkaitan dengan merek terutama mengenai hak merek, pendaftaran merek, hal-hal yang tidak boleh tercantum dalam sebuah merek, sehingga dapat terhindar dari sengketa merek dikemudian hari.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman

peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>4</sup>

Pendekatan hukum dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dimana penelitian ini akan melihat penerapan dari undang-undang atau peraturan yang berlaku pada fakta penerapannya. Secara yuridis berarti mempelajari dan memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku, dalam hal penelitian ini adalah semua peraturan yang berkaitan dengan merek, sengketa merek, penyelesaian sengketa merek dan eksekusi putusan sengketa merek. Sedangkan secara yuridis sosiologis yaitu penulis akan melihat penerapan hukum langsung pada obyeknya dalam hal penelitaian ini adalah kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pada kasus ini penulis akan melihat dari awal untuk mengetahui penyebab munculnya sengketa sehingga dapat diketahui ada tidaknya pelanggaran hukum yang berlaku. Kemudian penulis akan melihat bagaimana sengketa pada kasus ini diselesaikan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis artinya penulis menganalisis fakta-fakta kasus sengketa merek Putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020.

---

<sup>4</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 8.

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020 sejak bermulanya sengketa hingga eksekusi putusan pengadilan.

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1) Studi Lapangan**

Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh data dengan teknik pengumpulan data primer, yang dikumpulkan melalui studi lapangan. Data primer diperoleh dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain dengan menggunakan wawancara. Narasumber wawancara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diwakili oleh Bapak Hardi Nurcahyo, S.H., dan Kuasa Hukum pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono yakni Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H., dan Muhammad Fayakun, S.H.

##### **2) Studi Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh data dengan teknik pengumpulan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu penulis dalam perolehan data sekunder yang dikelompokkan menjadi 2 sumber bahan hukum, yaitu:

##### **a) Bahan Hukum Primer:**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

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

b) Bahan Hukum Sekunder:

1) Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual;

2) Buku-buku tentang Penyelesaian Sengketa Merek;

3) Buku-buku tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis.

#### **b. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan diolah oleh penulis. Data yang telah diolah akan ditinjau kembali dan dikelompokkan melalui indikator-indikator tertentu. Terdapat dua teknik analisa data yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan banyak angka dalam pengumpulan data, analisis data serta hasilnya. Hasil analisis data kuantitatif tentunya disertai pemaparan gambar, tabel, grafik dan pengambilan datanya kerap dilakukan melalui survei serta hasilnya cenderung bersifat obyektif karena dapat ditafsirkan sama oleh semua orang. Sedangkan data kualitatif berbentuk cerita detail, narasi, data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang diperoleh melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara.

### **c. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Penelitian ini mengolah data dari semua data yang terkumpul lalu memilah-milah menjadi tiap-tiap indikator yang diperlukan. Penyajian data dilakukan setelah pengolahan data.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi dasar terjadinya sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum, proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak serta eksekusi putusan.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan yang diangkat.