



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 29/05/2023, Diperbaiki: 22/07/2023, Diterbitkan: 23/07/2023

MEKANISME PENGHAPUSAN MEREK ATAS PRAKARSA MENTERI (STUDI KASUS PERKARA MEREK GEPREK BENSU)

Yoel Sitorus

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: yoelfandy@gmail.com*Corresponding Author: Yoel Sitorus*

ABSTRACT

Trademark protection serves as an identification mark for a product. Therefore, the existence of brands that are identical to one another certainly creates confusion for the public regarding these brands. This is what happened in the Geprek Benu and I Am Geprek Benu problems. Thus, it is necessary to study the mechanism for removing marks on the initiative of the Minister.

Keywords: Mark Removal, Geprek Benu, Intellectual Property

ABSTRAK

Perlindungan merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal terhadap suatu produk. Maka dari itu, adanya merek yang identik antara satu dengan lainnya, tentunya memberikan kebingungan bagi masyarakat terhadap merek tersebut. Hal tersebut yang terjadi dalam permasalahan Geprek Benu dan I Am Geprek Benu. Dengan demikian, diperlukan pengkajian mengenai mekanisme penghapusan merek atas prakarsa Menteri.

Kata Kunci: Penghapusan Merek, Geprek Benu, Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Perlindungan atas Kekayaan Intelektual sangatlah penting bagi negara kita, Indonesia. Kekayaan Intelektual yang dilindungi dapat berupa Merek dan Indikasi Geografis, lisensi, Hak Cipta, Desain industri, Paten maupun Rahasia Dagang. Untuk membedakan sebuah merek kita menggunakan kata, huruf, angka, gambar, foto, warna, logo maupun label.

Di sebagian negara berkembang, suatu slogan dapat juga dianggap merek dan dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khusus di bidang Hukum Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk-bentuk merek yang di dapat dilakukan pendaftaran seperti warna tunggal, tanda tiga dimensi (bentuk kemasannya), tanda yang dapat didengar(bunyi). Sebagian negara berkembang sudah menentukan batasan mengenai hal apa saja yang dapat didaftarkan

sebagai sebuah merek, seperti tanda yang secara visual dapat dirasakan atau dapat berupa gambar dan tulisan.

Pemahaman yang harus dilakukan ketika menempatkan merek sebagai Kekayaan Intelektual adalah kelahiran atas merek yang diawali dengan temuan barang atau jasa yang lebih dikenal dengan ciptaan. Pada Merek terdapat unsur ciptaan yakni: desain logo maupun huruf. Dalam Merek bukan ciptaan yang dilindungi tetapi merek itu sendiri yang dijadikan suatu tanda pembeda.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 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 menurut para ahli :

1. Menurut Keller Merek adalah merupakan lebih dari sekedar produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis.²
2. Menurut Philip Kotler, Merek adalah symbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.³
3. Menurut ahli marketing, kartajaya, merek adalah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas.

Merek bukan hanya sebagai suatu nama ataupun simbol, melainkan merek dapat memiliki aset kekayaan yang besar. Merek yang tepat dan dipilih secara tepat merupakan suatu aset bisnis yang berharga. Hal ini dapat terjadi akibat penilaian juga dari konsumen yang menilai merek, reputasi, citra dan kualitas sebuah barang dagang dan jasa yang sesuai dengan merek tersebut. Konsumen rela membayar lebih untuk produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

Merek dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa produk yang perusahaan miliki mempunyai reputasi yang baik. Walaupun sebagian pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan pesaing, meskipun banyak yang belum menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Merek yang terdaftar mempunyai reputasi yang baik untuk konsumen. Menurut Undang-Undang Merek memberikan hak Eksklusif kepada perusahaan pemilik merek untuk mencegah pihak lain untuk memasarkan produk yang identik yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama, yang dapat membuat bingung konsumen.

Bicara tentang perkembangan hukum Merek di Indonesia, telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini Ketika masih di bawah kekuasaan Belanda, di

¹ O.K Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Press, 20015) hal. 330

² Andrian Sudarso, et.al, Manajemen Merek, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 145

³ ibid

Hindia Belanda berlaku *Reglement Industrieële Eigendom* pada tahun 1912. Setelah Indonesia Merdeka, peraturan mengenai merek mulai diatur. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Namun Undang-Undang pada tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RIS 1949 serta Undang-Undang 1950. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dengan adanya Undang-Undang yang terbaru ini maka, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek dibuat. Indonesia turut juga serta dalam meratifikasi Perjanjian Internasional merek WIPO. Namun pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Di Undang-undang ini lebih mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan yaitu terbentuknya *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) pada tahun 1995. WTO membuat ketentuan tentang perdagangan di bidang Kekayaan Intelektual yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut persetujuan *TRIPs*), hal ini berpengaruh bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2001 dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang ini berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar diatur oleh undang-undang yang terdahulu. Perubahan yang penting pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik yang awalnya delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek, dan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dipergunakan hingga saat ini. Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan Indikasi Geografis dapat dilihat dalam konsiderans dengan menimbang pada huruf C disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dibidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.⁴ Selain itu, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan

⁴ Abi Jam'an Kurnia, *Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia*, 10 Juli 2019, tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1886/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia/>, diakses pada 10 Juli 2022.

Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. Perbedaan Undang-Undang Merek yang lama dan Undang-Undang Merek yang baru yaitu :⁵

1. Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan indikasi geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama; Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Merek dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁶

1. Merek dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya;

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang ada didalam penulisan ini digunakan menggunakan metode kepustakaan. Dengan metode, akan diteliti dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait mengenai penghapusan merek, sehingga dijadikan bahan utama dalam penulisan ini. Bahan yang kedua adalah melalui buku-buku bacaan yang relevan dengan masalah yang dibahas untuk dijadikan landasan berpikir dan tolak ukur dalam menganalisa setiap masalah yang terdapat di penulisan ini. Bahan yang ketiga adalah melalui internet dan bertanya dengan salah satu staff Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam penulisan ini. Selain itu menggunakan metode analisis deskriptif dalam mengkaji dan menguraikan pokok permasalahan dalam penulisan ini sehingga dapat dipahami dengan mudah bagi penulis dan bagi yang membaca penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Merek dan Kelas Barang dan Jasa

Pada Umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang akan diberi suatu penanda, yang berfungsi sebagai pembeda. Bayangkan sulitnya mencari barang di supermarket tanpa adanya Merek yang tertera pada barang yang akan dibeli. Begitulah fungsi

⁵ ibid

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 2

dari Merek, menjadi penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya satu sama lain. Bagi konsumen, Merek penting untuk membedakan produk yang biasa mereka gunakan sedangkan bagi produsen, Merek memiliki fungsi untuk menjaga reputasi produk mereka. Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.⁷ Fungsi lainnya adalah sebagai perlindungan hukum, dalam konteks ini merek yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila suatu merek tidak di daftarkan, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk menjadi sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan dengan menggunakan merek yang sama atau yang mirip untuk dipasarkan. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip konsumen menjadi bingung sehingga mengakibatkan membeli produk pesaingnya tersebut karena dikira produk yang dibeli adalah produk dari perusahaan yang sebenarnya. Apabila ini terjadi maka dapat membuat keuntungan dari perusahaan berkurang dan bisa membuat reputasi perusahaan tersebut menjadi kurang baik apabila kualitas dari merek perusahaan pesaing lebih rendah. Melihat dari nilai ini maka perlu dipastikan agar suatu merek itu untuk didaftarkan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan. Hal ini terjadi karena prinsip pendaftaran merek di Indonesia adalah *first to file* yaitu siapa yang pertama kali mendaftarkan dianggap sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual fungsi merek yaitu:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Sedangkan fungsi dari pendaftaran merek adalah:

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana mengetahui kelas barang dan jasa. Sistem pendaftaran merek yang ada di Indonesia mengenal 45 kelas barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Konvensi Nice.⁸ Menurut Konvensi Internasional ini, merek dagang dapat didaftarkan untuk berbagai jenis barang yang telah terbagi dari kelas 1 hingga kelas 34. Sedangkan untuk merek jasa dapat didaftarkan untuk melindungi berbagai jenis jasa yang

⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, hal. 33

⁸ Ujang Sumarwan dan Fandy Tjiptonon, *Strategi pemasaran dalam perspektif perilaku konsumen*, (Bogor: IPB Press, 2018), hal. 323

terbagi dari kelas 35 hingga kelas 45.⁹ Pengaturan kelas barang dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan kesamaan fungsi maupun sektor industri dan perdagangan berbagai barang atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sebagai contoh untuk jenis rokok, korek api terdapat di kelas 34, untuk jasa perhotelan, kafe terdapat di kelas 43, dan sebagainya.

Perlindungan Merek

Merek yang telah terdaftar akan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa perlindungan terhadap merek terdaftar paling lama 10(sepuluh) tahun. Apabila jangka waktu perlindungan terhadap merek telah berakhir maka masih dapat diperpanjang lagi selama 10(sepuluh) tahun kembali. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak membatasi berapa kali pemilik merek dapat memperpanjang perlindungan mereknya. Ada tiga tahap yang dapat dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu:¹⁰

1. Saat proses permohonan pendaftaran

Pada saat proses pendaftaran ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, dan mempunyai wewenang untuk menolak permohonan pendaftaran merek apabila merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya, merek milik pihak lain sudah terdaftar terlebih dulu.

2. Penghapusan pendaftaran merek

Dalam pasal 72 sampai pasal 75 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan represif oleh peradilan umum.

Selain jaminan perlindungan yang diberikan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan berbentuk tindakan represif untuk menghukum pemalsu atau pembajak merek.

Terdapat dua syarat untuk dapat memperpanjang perlindungan merek yaitu:

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan seperti yang tercantum pada sertifikat
2. Barang/jasa masih dalam proses pemroduksian dan masih diperdagangkan di pasaran

Permohonan

Permohonan perpanjangan perlindungan merek secara elektronik dimana dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemohon harus mengisi formulir elektronik terlebih dahulu serta melampirkan dokumen persyaratan, seperti:

1. Surat pernyataan merek yang bersangkutan masih dapat dipergunakan pada barang atau jasa yang masih di produksi (harus dengan sertifikat merek)
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Bukti pembayaran

Menurut pasal 35 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan pada saat 6(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan sampai

⁹ ibid

¹⁰ OK Sadikin, Op.cit , Hal. 62

dengan 6(enam) bulan setelah masa perlindungan berakhir 10 tahun. Jika selama 6(enam) bulan setelah jangka waktu perlindungan merek berakhir (selama 10 tahun) tidak dilakukan perpanjangan maka, merek tersebut tidak akan menjadi milik seseorang. Merek tersebut dapat didaftarkan oleh badan hukum ataupun orang lain. Peraturan ini dibuat bermaksud untuk agar para pemilik merek terdaftar dapat disiplin di dalam menggunakan mereknya dan agar patuh serta taat kepada peraturan merek yang berlaku.

Penghapusan Merek

Penghapusan merek terdaftar adalah suatu merek yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian dihapuskan dengan alasan yang sudah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pihak yang diberi wewenang untuk menghapuskan merek ada dua yaitu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Niaga.¹¹

A. Penghapusan Merek terdaftar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Penghapusan karena permohonan pemilik merek

Penghapusan ini bisa dilakukan karena ada permohonan dari pemilik merek. Merek yang dimohonkan penghapusan dari pendaftarannya dapat berupa sebagian ataupun seluruh jenis barang atau jasa yang didaftar. Apabila merek yang akan dihapuskan dari pendaftarannya masih terikat dengan perjanjian lisensi dengan pihak lain maka pemilik merek tidak dapat langsung mengajukan permohonan penghapusan. Untuk permohonan penghapusan merek tersebut maka pemilik merek terlebih dahulu harus ada persetujuan dari penerima lisensi. Persetujuan itu penting dilakukan karena menyangkut etika yang berkaitan dengan akibat hukum penghapusan merek terdaftar. Dari segi akibat hukum, penghapusan merek terdaftar menjadikan hak atas merek menjadi berakhir, dengan adanya pemberitahuan dari pemilik merek, penerima lisensi akan mengetahui dan tidak akan merasakan dirugikan. Pemberitahuan sebenarnya masih kurang cukup, penerima lisensi harus memberikan persetujuan kepada pemilik merek selaku pemberi lisensi. Untuk kepentingan permohonan penghapusan merek terdaftar, persetujuan penerima lisensi tidak dapat dibuat secara lisan melainkan harus tertulis. Hal ini sesuai dengan pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengharuskan persetujuan penerima lisensi dalam bentuk tulisan atau surat. Persetujuan tertulis tersebut untuk dilampirkan di dalam surat permohonan penghapusan merek terdaftar sebagai bukti pendukung yang membuktikan bahwa penerima lisensi tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh pemilik merek. Apabila permohonan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sesuai prosedurnya penghapusan merek terdaftar dilakukan pencatatan dan diumumkan dalam berita resmi merek.

2. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹¹ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 62

Untuk penghapusan merek atas Prakarsa Menteri dapat dilihat pada pasal 72 Undang-Undang Merek, dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

Dengan alasan tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai wewenang untuk menghapus merek terdaftar atas prakarsanya sendiri. Sebelum menghapus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komisi banding ini mempunyai tugas seperti menerima, memeriksa, memutuskan permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif. Jika terdapat merek terdaftar yang melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, maka Komisi Banding Merek dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penghapusan merek, sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penghapusan merek terdaftar dengan sebuah keputusan. Jika terjadi ada pemilik Hak Merek yang keberatan atas keputusan tersebut maka upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Penghapusan Merek terdaftar karena gugatan pihak ketiga

Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga. Mengenai hal ini tidak semua orang yang dapat menjadi pihak ketiga, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya membatasi pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa, Yayasan/Lembaga dibidang konsumen, majelis kelembagaan agama. Pemilik Merek terdaftar sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, adalah pemilik merek yang mereknya ada masalah dengan merek terdaftar yang diminta untuk dihapuskan dari pendaftarannya, karena merek tersebut mempunyai kesamaan pada pokok atau pada keseluruhan.

Pada penulisan kali ini penulis mengangkat studi kasus mengenai “Geprek Bensu”. Penulis mendapatkan informasi dikarenakan berkoordinasi dengan staff Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

1. Persoalan

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Nomor Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah

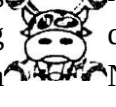
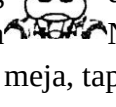
berkekuatan hukum tetap, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang akan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tersebut. Salah satu pihak, yaitu Ruben Samuel Onsu memberikan tanggapan terhadap surat pelaksanaan putusan tersebut yang akan mencoret keenam merek terdaftar miliknya. Terhadap hal tersebut diatas, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengundang para pihak untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan sengketa merek "BENSU". Mediasi tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020. Ruben Samuel Onsu memberikan kesimpulan terhadap hasil mediasi atau pertemuan yang dimaksud. Ruben Samuel Onsu beranggapan bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan adalah sia-sia karena tidak ditanggapi dengan baik dan serius oleh pihak lawan. Dalam kesimpulan tersebut Ruben Samuel Onsu menyatakan akan tetap mempertahankan haknya sebagai pemilik dari merek "BENSU" di Indonesia untuk usaha bisnis ayam geprek Selain itu, Ruben Samuel Onsu dalam kesimpulannya tersebut juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk berkenan menghapus seluruh merek yang memakai nama BENSU dan dengan atau tanpa logo atau hanya logo serta melakukan penolakan terhadap merek yang dimohonkan dengan nama BENSU dengan atau tanpa logo atau hanya logo oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono QQ. Yangcent.

2. Fakta yang mempengaruhi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Putusan Pengadilan :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020
 - 3) Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
 - 4) Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- c. Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4.KI.06.08-06 tertanggal 30 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- d. Surat Ruben Samuel Onsu tertanggal 15 Juli 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 30 Juni 2020 dan Pengajuan Penghapusan Merek Terdaftar;
- e. Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4.KI.06.08-06-98 tertanggal 28 Juli 2020 perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Merek "Bensu" kepada Yangcent dan Ruben Samuel Onsu;

- f. Surat Ruben Samuel Onsu tertanggal 18 Agustus 2020 perihal Kesimpulan Atas Pertemuan Pada Tanggal 6 dan 13 Agustus 2020 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Merek “Bensu”.

3. Analisis

Berdasarkan pada persoalan dan fakta yang  mempengaruhi tersebut terdapat merek BENSU + LUKISAN BENSU yang  dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 3 September 2015 dengan Agenda  No. J002015037997 untuk jenis jasa bar, Kafe, Kantin, Katering, Penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, Restoran, Restoran Swalayan, Kafetaria, Tempat makan yang menghadirkan kudapan, Penyewaan dispenser air minum kelas 43 dan telah terdaftar sejak 7 Juni 2018 dengan daftar No. IDM000622427 atas nama Jessy Handalim.

Lebih lanjut, merek BENSU + LUKISAN BENSU  tersebut telah dialihkan kepada Ruben Samuel Onsu pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan demikian, adanya

 pengalihan hak atas merek BENSU + LUKISAN “BENSU” dari Jessy Handalim kepada Ruben Samuel Onsu secara hukum menjadikan Ruben Samuel Onsu sebagai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek BENSU + LUKISAN “BENSU” dengan filing date 3 September 2015. Oleh karenanya, dapat disimpulkan pihak yang pertama kali mendaftarkan permohonan pendaftaran merek dengan unsur kata “BENSU” adalah Ruben Samuel Onsu.

Selain itu, terdapat permohonan pendaftaran merek lainnya yang mengandung unsur kata “BENSU”, yaitu merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN AYAM “! agenda No. J002017019651

Untuk jenis jasa Rumah makan, pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran - restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, catering kelas 43 dengan filing date 3 Mei 2017 yang diajukan oleh Yangcent yang saat ini telah terdaftar dan dimiliki oleh PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (berdasarkan pengalihan hak) dengan nomor daftar IDM000643531.

Faktanya saat ini terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki merek terdaftar yang mengandung unsur kata “BENSU” untuk jenis jasa yang sama yang dipergunakan dalam perdagangan sebagai identitas produk. Pihak-pihak tersebut antara Main, yaitu:

- a. Ruben Samuel Onsu, pemilik Merek GEPREK BENSU + LUKISAN “

 daftar No. IDM000654532 untuk jenis jasa Bar, Kafe, Kafetaria, Kantin, Katering Makanan Minuman, Penyewaan Ruang Rapat, Jasa Rumah Makan, Pelayanan Dalam Menyediakan Makanan Dan Minuman, Restoran Swalayan, Restoran - Restoran, Tempat Makan Yang Menghidangkan Kudapan, Cafe, Catering di kelas 43; dan Merek GEPREK BENSU “ E’ RE* BENSU daftar No. IDM000643602 untuk

jenis jasa Bar, Kafe, Kafetaria, Kantin, Katering Makanan Minuman, Penyewaan Ruang Rapat, Jasa Rumah Makan, Pelayanan Dalam Meyediakan Makanan Dan Minuman, Restoran Swalayan, Restoran - Restoran, Tempat Makan Yang Menghidangkan Kudapan, Cafe, Catering di kelas 43.

- b. PT. Ayam Geprek Benny Sujono, pemilik Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN



Dengan daftar Nomor IDM000643531 untuk jenis jasa Rumah makan, pelayanan dalam meyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran - restoran, tempat makan yang menghidangkan kudapan, cafe, catering di kelas 43.

- c. Yangcent, pemilik Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN



Lukisan dengan Nomor IDM 000643530 untuk jenis jasa Rumah makan, pelayanan dalam meyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran - restoran, tempat makan yang menghidangkan kudapan, cafe, catering di kelas 43; dan Merek GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN



Dengan Nomor IDM000643529 untuk jenis jasa Rumah makan, pelayanan dalam meyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran - restoran, tempat makan yang menghidangkan kudapan, cafe, catering di kelas 43.

Mengacu pada angka 1, 2, dan 3 tersebut, terdapat beberapa merek yang memiliki persamaan unsur kata “BENSU” untuk jenis jasa yang sama/sejenis yang dimiliki oleh beberapa subjek hukum (lebih dari satu pihak). Persamaan antara ketiga merek tersebut dapat terlihat dengan mudah pada tabel dibawah ini :

Pemilik	Ruben Samuel Onsu	PT. Ayam Geprek Benny Sujono	Yangcent
Etiket Merek			
Kelas	43	43	43
Jenis Jasa	Rumah Makan	Rumah Makan	Rumah Makan

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas serta merujuk pada prinsip filosofis hukum merek yang melindungi kepentingan konsumen, adanya merek identik atau serupa dalam perdagangan dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan tujuan utama hukum merek, yaitu melindungi merek sebagai perangkat informasi yang mengidentifikasi sumber barang dan memungkinkan konsumen untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas merek.

Apabila terjadi kebingungan terhadap adanya merek-merek identik atau mirip yang sama-sama telah terdaftar, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan mekanisme hukum yaitu:

- 1) Penghapusan oleh pemilik merek yang bersangkutan (Pasal 72 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- 2) Penghapusan atas prakarsa Menteri (Pasal 72 ayat 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- 3) Penghapusan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- 4) Pembatalan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

KESIMPULAN

Adanya merek identik atau serupa untuk barang dan/atau jasa yang sama/sejenis dalam perdagangan yang terdaftar lebih dari satu pihak dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa. Maka dari itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak melakukan Penghapusan merek atas Prakarsa Menteri. Dengan demikian, untuk menghindari adanya kebingungan pada masyarakat, seharusnya dapat dilakukan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sesuai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis Penghapusan atas hak merek dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu disebutkan pada Pasal 72 ayat (6) jo Pasal 72 ayat(7) huruf (b) jo Pasal 72 ayat (8) Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penghapusan atas Prakarsa Menteri dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek dengan membuktikan pelanggaran undang-undang seperti itikad tidak baik dan melanggar ketertiban umum dalam permasalahan antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono QQ Yangcent. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap terkait keenam merek milik Ruben Samuel Onsu sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dicoret dari Daftar Umum Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, C. G. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Deepublish.
- Hery Firmansyah, S. H. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. MediaPressindo.
- Saidin, O. K. (2015). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights).
- Sudarso, A., et.al,(2020). Manajemen Merek. Yayasan Kita Menulis.
- Sumarwan, U., et.al, (2010). Pemasaran Strategik: Perspektif Value-Based Marketing & Pengukuran Kinerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- <https://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1886/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia/>