

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK MEREK  
TERDAFTAR DI INDONESIA TERHADAP PASSING OFFDALAM  
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus  
Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)**

**Rizki Kurniawan<sup>1</sup> Edi Sulistiyono<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**

**Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia**

**Email : [rizkikurniawanshmh@gmail.com](mailto:rizkikurniawanshmh@gmail.com)<sup>1</sup>, [sulistiyonoedi2017@gmail.com](mailto:sulistiyonoedi2017@gmail.com)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Merek adalah salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam perkembangan era globalisasi. Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut tentang pelanggaran merek *passing off* Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN NiagaJkt.Pst.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana data primer diambil dari Putusan Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. serta peraturan-peraturan yang mengikat dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lainnya. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan atas Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Kata Kunci** : Merek, Pemboncengan Merek, Perlindungan Hukum Merek.

**Abstract**

*A mark is a form of intellectual work that has an important role for the smoothness and improvement of trade in goods and services in the development of the globalization era. In this research will be discussed further about the violation of the mark passing off Decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

*The method used in writing this research is a normative legal research method, where the primary data is taken from Decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. as well as binding regulations from Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications as well as other regulations. Based on legal research conducted on Decision Number 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Keywords**: Mark, Passing Off, Trademark Legal Protection.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.<sup>1</sup>

Agar konsumen dapat mengetahui dan mengenal produk dengan lebih baik, membedakan produk (deferensiasi produk) atas produk pesaing, serta mendorong terjadinya pembelian ulang (*rebuying*) hingga terciptanya kesetiaan pelanggan, maka perusahaan sebaiknya menggunakan merek (*brand*) pada produknya. Sebuah realita muncul di percaturan bisnis, mengapa orang lebih memilih *blue band* dari pada *palma*? Padahal kedua merek tersebut sama sama menjual mentega, batuk bisa sembuh dengan mengkonsumsi *Vix Formula 44*, *Woods* atau *OBH Combi*? Dan merasa tidak cocok dengan merek lainnya? Padahal semuanya digunakan untuk menyembuhkan batuk. Itulah yang disebut dengan kekuatan merek.

Dalam buku yang berjudul *Big Brands Big Trouble*, *Jack Trout* menuliskan bahwa, "konsumen tidak menggunakan merek yang benar-benar berkualitas, tapi menggunakan merek yang dipersepsi berkualitas".

Merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek sendiri merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi. Tanda pengenal itu dibuat pelaku bisnis atau perusahaan yang bertujuan

untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.

Setiap orang atau perusahaan sangat peduli dengan simbol dan nama untuk pemasaran barang dan jasanya. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).<sup>2</sup> Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising advice*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

Kekayaan Intelektual sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan kekayaan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap kekayaan intelektual, pendekatan hukum terhadap kekayaan intelektual adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang terdapat dalam KUHPerdata.<sup>3</sup> Hak milik menurut Pasal 570 KUHPerdata diatas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.<sup>4</sup>

Dengan melihat deskripsi kasus dalam putusan Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara Ruben Samuel Onsu berkedudukan di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III Nomor 22 Kav. 21, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan sebagai penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, bertempat di Jalan Raya Kedoya Pesing Nomor 27C, RT. 001/RW. 001 Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi.

---

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, h 3

<sup>3</sup> Riduan Syahriani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004. h.5

<sup>4</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Penerbit Indonesia, Jakarta, 2002, h.60.

---

<sup>1</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009, h.3

Kasus ini bermula ketika Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena merasa keberatan atas penggunaan kata BENSU pada merek makanan milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, seperti yang telah kita ketahui bahwa kata benu identik dengan singkatan nama artis Ruben Onsu yang telah berkiprah di dunia hiburan sejak tahun 2016 dan telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama BENSU sebagai singkatan nama Ruben Onsu yang melekat serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan namanya, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2018.

Sedangkan penggunaan kata BENSU pada merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah digunakan dan terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual sejak dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531 tanggal 03 Mei 2017.

Ruben Samuel Onsu merasa bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan fotonya yang telah dikenal oleh masyarakat untuk melakukan promosi produk usaha yang dijalankan sebagai daya tarik kepada konsumen, sehingga menimbulkan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) kepada konsumen atau masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono tersebut adalah milik Ruben Onsu, dimana hal tersebut jelas diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a. 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”.

Dalam gugatannya tersebut Ruben Samuel Onsu menjelaskan merek yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik mendompleng / membonceng keterkenalan singkatan namanya, dan oleh karenanya permohonan pendaftaran merek yang di-ajukan dengan iktikad tidak baik haruslah ditolak sesuai

dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang MIG, yang menyatakan: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Berdasarkan hal diatas, penulis dalam karya tulis ini melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIKMEREK TERDAFTAR DI INDONESIA TERHADAP PASSING OFF DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)”.

### **Metode Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas- asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pengertian Merek**

Menurut Prof. Molengraaf merek adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga di dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 121.

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang- Undang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.<sup>6</sup>

Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut :

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.

### Fungsi Merek

Merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (*market*). Bagi konsumen merek selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merek tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.11.

<sup>7</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, h. 52.

Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.<sup>8</sup>

Merek dapat dibedakan menjadi 3(tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

- a. Merek Biasa (*Normal Marks*) Disebut juga sebagai *normal mark* yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.
- b. Merek Terkenal (*Well Known Mark*) Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, h. 322.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Ccitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 80.

c. Merek Termashyur (*FamousMark*)

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyurpun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyurpun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merk ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal

### Hak Merek

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan hakmerek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.<sup>10</sup> Pemilik merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Mereka bisa sebagai:

1. Orang (*person*) atau perseorangan
2. Badan hukum (*recht person*); atau
3. Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama atau merek kolektif).

### *Passing Off*

Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian *Passing off* adalah<sup>11</sup> “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memiripmiripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi. Ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”.

Sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah menyatakan:

*The Action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff's, or by the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff.*

Dalam *Common Law Passing Off* dapat diartikan secara singkat menjadi pemboncengan reputasi dan citra sebuah merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilih barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku *Passing Off* mendatangkan keuntungan tetapi pihak yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit. Alhasil merek dagang kadang menjadi perebutan yang sengit, baik secara perdata hingga berujung penjara. *Passing Off* sendiri adalah sebuah pranata hukum yang dihasilkan oleh *case law*, bukan peraturan perundang-undangan, dan menurut *case law*, *passing off* hanya dapat dituntut oleh pemegang merek, bukan publik.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Ahmadi Miru, *Op.Cit.* h.12

<sup>11</sup>Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit.* h.265

<sup>12</sup>Hendra Setiawan Boen, “Dapatkah Doktrin *Passing Off* Diaplikasikan di Indonesia, Hukum Online, diakses pada tanggal 05 November 2020.

Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam perdagangan menempatkan merek dengan reputasi tinggi pada posisi strategis alat penguasaan pasar mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barang dan jasa. Persaingan tidak sehat dengan membonceng reputasi merek orang lain berlangsung bersamaan dengan keberadaan merek di dalam sejarah.<sup>13</sup>

Dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputasi sebagai berikut:

- a. Perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar hak orang lain; dan
- b. Perilaku pemboncengan reputasi yang merupakan perilaku tidak jujur dan beritikad tidak baik yang pada hakikatnya tindakan persaingancurang.

Lingkup perlindungan merek tidak terlepas dari isi ketentuan hukumnya. Dari definisi merek dan sistem hukum merek yang dianut serta prinsip-prinsip yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman batas-batas perlindungan merek Keberhasilan *tort of passing off* (gugatan *passing off*) harus memenuhi tiga elemen dasar pemboncengan reputasi yaitu:

- a. Ada reputasi yang dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya;
- b. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indikasi yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat; dan
- c. Kerugian (*damages*) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat.

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penulisan ini ialah, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis :

- a. Pasal 1 ayat (1) 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 2 (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 .”
- b. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”
- c. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.” Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “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.”

## PEMBAHASAN

### Analisis Kasus

Untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada dasarnya merek harus sudah terdaftar di Dirjen HAKI karena dengan pendaftaran merek telah dilindungi oleh hukum. Demikian pula terhadap merek yang digugat juga harus telah terdaftar, karena merek yang tidak terdaftar tidak mungkin dapat dilakukan pembatalan pendaftarannya.

Adapun yang menjadi masalah dalam pembatalan pendaftaran merek adalah terdapat persamaan antara merek-merek yang telah terdaftar baik persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Gugatan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20

---

<sup>13</sup>Agung Purnomo, *Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi ( Passing Off )*, Sosiohumanika, 2003

dan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Sedangkan mengenai jangka waktu pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 77 (1) berbunyi gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.

Kata BENSU memang telah melekat dimasyarakat sebagai singkatan dari artis Ruben Onsu yang telah berkiprah didunia hiburan sejak tahun 2016 namun pada kenyataannya kata Bensu tidak hanya dipakai oleh Ruen Samuel Onsu saja, dalam website Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual terdapat banyak merek Bensu yang telah dipakai dengan maksud dan dasar penggunaan yang berbeda- beda. Termasuk penggunaan kata Bensu dalam merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, kata bensu dalam merek tersebut merupakan singkatan dari nama Benny Sujono, yang menurut pihaknya biasa disebut dengan Bensu di kalangannya.

Merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual sejak tanggal 03 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531, namun dengan itikad tidak baik Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek dengan nama dan logo yang sama pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan nomor pendaftaran IDM000643596. Unsur ini dapat dilihat dari persamaan pada pokoknya antara logo dan merek antara merek Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Persamaan ini dapat menyesatkan konsumen sehingga konsumen menganggap adanya sumber atau afiliasi yang sama sehingga konsumen akan membeli merek Ruben Samuel Onsu yang mereka anggap sama sebagai hasil dari hubungan antara barang dan/atau jasa dari kesamaan merek. Persamaan akan semakin terlihat jika semakin banyak dasar-dasar visual atau kesan secara keseluruhan.

Dalam pendaftaran merek milik Ruben Samuel Onsu seharusnya permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barangdan/ataujasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhipersyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Selain itu, dalam Pasal 21 (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan pula permohonan dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Adanya persamaan logo dan bentuk merek I AM GEPREK BENSU merupakan merek terkenal untuk barang yang sejenis.

Dalam sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 berlaku asas *first to file* , siapa yang mendaftarkan lebih dahulu maka yang bersangkutan berhak atas merek. Dengan prinsip tersebut pemilik merek yang merasa terdaftar lebih dahulu dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek milik orang lain yang memiliki persamaan dengan mereknya. Walau Ruben Samuel Onsu telah memiliki merek Bensu yang telah terdaftar pada tahun 2015 namun merek tersebut sangat berbeda dengan merek I AM GeprekBensu dari segi nama maupun logo dan produk yang dijual, Bensu milik ruben onsu yang telah terdaftar pada tahun 2015 merupakan singkatan dari bengkel susu, berlogo sapi dan kuci inggris dibelakangnya, ditambah merek tersebut bukan murni Ruben Samuel Onsu yang mendafarkan melainkan hasil dari jual beli sertifikat merek dari pendaftar pertama yaitu Jessi Handalim, ini memperkuat bukti adanya itikad tidak baik dari Ruben Onsu untuk menguasai merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 20 huruf b: “Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merekterkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran investasi di beberapa negara di

dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut Penulis adalah tepat. Untuk memperjelas kasus ini, dalam hal menentukan apakah merek Ruben Samuel Onsu telah melakukan pelanggaran atau tidak dapat dilihat dari adanya persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan kata dan warna logo yang didominasi oleh warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih dengan dominasi gambar ayam dalam lidah api yang dimiliki oleh merek PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Penulis berpendapat persamaan visual ini merupakan salah satu hal yang paling mudah untuk menyesatkan konsumen dalam membeli suatu barang, karena konsumen cenderung mengingat bentuk atau logo suatu barang daripada mengingat suatu merek tertentu. Sehingga dalam merek Ruben Samuel Onsu dan merek PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang mempunyai persamaan warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih dengan dominasi gambar ayam dalam lidah api, sangat besar kemungkinan konsumen dapat terkecoh dengan logo yang sangat mirip. Dengan membandingkan merek Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dapat dilihat kesan visual dari persamaannya atau perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau esensial. Begitu pula dengan produk yang dijual, keduanya sama-sama menjual makanan sejenis yaitu ayam geprek.

Sehingga dapat dilihat adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan menganalisa menggunakan teori double identity. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah persamaan

seluruh elemen yang harus mengandung syarat-syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya; (dalam hal ini terdapat susunan penggunaan huruf yang sama antara Penggugat dan Tergugat)
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa; (sama-sama mendaftarkan jenis barang kelas 5)
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar; (merek Penggugat yaitu Ayam Geprek Benu telah merambah pasar Asia)
- d. Persamaan cara pemeliharaan;

(keduanya merupakan jenis makanan yang sama yaitu pada kelas yang sama). Jadi dalam hal ini, penulis sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan merek I AM GEPREK BENSU milik Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan harus dibatalkan walaupun Ruben Samuel Onsu merasa Benu adalah singkatan namanya yang terkenal karena sudah memiliki ikatan emosional dan melekat pada masyarakat dan telah pula mendapat penetapan pengadilan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt, Sel. tanggal 30 Mei 2018.

#### **Pelanggaran Merek Passing Off Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.**

Pelanggaran merek yang terdapat pada kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono adanya itikad tidak baik dari Ruben Onsu yang mendaftarkan merek yang sama pada pokoknya menurut putusan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merk yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (dua) atau lebih unsur tersebut

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, Op.cit., hlm.416

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dugaan adanya pemboncengan reputasi yang terdapat pada gugatan Ruben Samuel Onsu tidak dapat dibuktikan, Ruben Samuel Onsu memang seorang artis terkenal dengan singkatan nama BENSU yang telah dikenal oleh khalayak ramai, dirinya juga telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama BENSU sebagai singkatan nama Ruben Onsu yang melekat serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan namanya, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2018, namun penetapan atas singkatan namanya tersebut tidak berkaitan dengan penggunaan merek yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis. Selama nama tersebut belum terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.

Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya maka siapapun dapat menggunakan nama tersebut. PT. Ayam Geprek Benny Sujono memang menggunakan foto dan citra Ruben Onsu yang seorang artis terkenal untuk lebih menarik minat konsumen dalam membeli produknya, namun perlu di garis bawahi bahwa penggunaan foto dan citra Ruben Onsu tersebut atas dasar kesepakatan dan adanya kerjasama, yang mana Ruben Onsu telah mendapat pembagian hasil keuntungan (golden share) dari penjualan selama Ruben Onsu menjadi duta promosi (ambassador) pada merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sunjono.

Lebih lanjut penggunaan kata BENSU pada merek tersebut diambil dari nama Badan Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat AYAM GEPREK BENSU yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Yangcent, Kurniawan Dan Stefani Livinus dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 13 September 2017

### **Perlindungan Hukum Hak AtasMerek**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggota-nya sendiri.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda meng-undangkan Undang- Undang Merek (1885), Undang- Undang Paten (1910), dan Undang- Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East- Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang- undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku.

Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini menunjukkan bahwa peranan dan upaya untuk perlindungan merek sangat penting. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek dipalsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti ke-

pemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemilikinya terbukti mempunyai iktikad buruk.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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. Permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Hal lain yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang

diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ukuran iktikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan iktikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi merek terkenal.

Pasal 35 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan melemah, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya- karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya.

Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun per-buatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya Yang berhak. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu :

Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Kedua, Sarana Perlindungan Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Adanya perbuatan passing off ini pelaku memanfaatkan reputasi dan terkenalnya suatu merek, sehingga pelaku tidak perlu lagi membangun dari awal image dan merek dari produksi itu sendiri, hal ini juga dapat mengakibatkan konsumen yang hendak membeli atau mempergunakan merek yang asli pada akhirnya membeli atau menggunakan merek yang hampir sama tersebut. Ini juga akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan konsumen dalam menentukan merek yang sebenarnya.

Akibat adanya passing off ini yang dirugikan tidak hanya konsumen tetapi juga produsen asli yang memproduksi barang/jasa atas nama merek terdaftar tersebut. Perbuatan passing off ini melanggar Pasal 382 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat

menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu limaratus rupiah”.

Selain itu, perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan diajukan di pengadilan niaga dengan disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna. Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek, serta uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya.

Sengketa penggunaan kata Benu hanya salah satu contoh sengketa merek yang terjadi, Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Pembawa acara yang telah berkiprah didunia hiburan dengan nama singkatan Benu tersebut menilaibahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah menggunakan nama Benu dengan itikad tidak baik, untuk memboceng reputasinya yang telah dikenal khalayak ramai. Ditambah Ruben Samuel Onsu juga memiliki beberapa merek benu yang telah terdaftar.

Hal tersebut dianggap dapat membuat konsumen keliru dalam membedakan perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai tergugat menganggap bahwa gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Tidak terima dengan gugatan tersebut PT. Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan jawaban yang sekaligus menjadi gugatan rekonsensi kepada Majelis

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono untuk sebagian dan menolak semua gugatan yang dimohonkan oleh Ruben Samuel Onsu, karena dalam pemeriksaan pengadilan terbukti bahwa Ruben Samuel Onsu lah yang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek- mereknya yang merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya. Dikabulkannya sebagian dari gugatan PT. Ayam Geprek Benny Sujono tersebut oleh Mahkamah Agung maka 6 (enam) merek terdaftar milik Ruben Samuel Onsu dihapuskan dari daftar umum merek.

### **KESIMPULAN**

Pelanggaran merek terjadi jika seseorang atau badan hukum menggunakan merek dagang yang serupa dengan pemilik merek dagang atau jasa tanpa izin. Penggunaan tersebut dilakukan dalam bidang perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun materil bagi pemilik merek dan Putusan 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan dengan membatalkan sebagian merek milik Ruben Samuel Onsu yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik dengan meniru merek terdaftar, dari adanya persamaan pada pokoknya antara logo maupun unsur- unsur pokoknya antara logo maupun unsur- unsur esensial yang terdapat antara merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan merek I AM GEPREK BENSU miliknya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dianggoro Wiranto, *Pembaharuan Undang-undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997.
- Hasbullah Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Penerbit Indonesia, Jakarta, 2002.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
- Ibrahim Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006

- Rizaldi Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni:Bandung, 2009.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Miru Ahmadi, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang- Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang- undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Ccitra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Cet VI, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke – 13. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syahriani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas- asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Putusan Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst).

### **Jurnal dan Makalah**

- Agung Purnomo, *Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dari Perbuatan Pembongcengan Reputasi (Passing Off)*, 2003.

### **Data Online**

- Hukum online, “*Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia*,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia/>