

Sengketa Hak Merek “Bensu” sebagai Tolak Ukur Urgensi Mempertegas Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia

Anistya Pratista Rahma dan Cintya Sekar Ayu

anistya.pratista@gmail.com

cintyasekarayup@gmail.com

Abstrak

Perlindungan merek merupakan hal yang penting. Merek sebagai daya pembeda dengan merek lainnya harus dilindungi dengan pendaftaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) menyatakan bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya. Ketentuan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dalam hukum positif dan yurisprudensi di Indonesia belum cukup tegas mencegah terjadinya pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kondisi prosedur pendaftaran merek di Indonesia melalui kasus “Bensu” serta menentukan seberapa jauh urgensi mempertegas penerapan prosedur pendaftaran merek agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang ada. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus. Dengan metode tersebut, hasil yang diperoleh adalah diperlukannya penegasan kriteria persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya, diperlukan peningkatan ketelitian dan ketegasan dari Dirjen HKI dalam pelaksanaan pendaftaran merek serta penjelasan sistematika pengumuman sebuah merek yang lebih tegas.

Kata Kunci: *Dirjen HKI, Persamaan pada pokoknya, Prosedur pendaftaran merek.*

Abstract

Brand protection is important. In order to be protected, a brand must be registered and must have distinguishing marks that differentiate one brand from another. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications states that a brand cannot be registered if it has entirely similar and/or nearly similar. The provision of entirely similar and nearly similar in Indonesian law and case law is not clear enough to prevent the occurrence of registration of brand which contain entire and/or nearly similarity. This journal intends to examine the condition of the registration procedure in Indonesia through “Bensu” case and also to decide how far is the urgency to further reinforce the practice of brand registration procedure in order to make it accordant to the regulations and doctrines

available. The method used is case study approach. With this method, the result obtained is that there is a need to give further affirmation on the criteria of entire and nearly similar, it is necessary to increase the accuracy and the reinforcement from Director General of Intellectual Property Rights in the practice of brand registration and also a more explicit systematic explanation of the announcement of the brand.

Keywords: Directorate General of Intellectual Property, Entirely Similar, Mark Registration Procedure.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bisnis saat ini telah berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya usaha yang ada di Indonesia. Banyaknya usaha tersebut kemudian menimbulkan daya saing yang ketat antar sesama pemilik usaha. Untuk melindungi inovasi dalam usahanya agar tidak ditiru dan dibajak oleh pihak lain, pemilik bisnis menandai usahanya dengan merek. Merek adalah tanda yang memprivadikan barang atau jasa tertentu.¹ Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identitas sebuah produk dan pembedanya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.²

Umumnya merek harus memiliki elemen berupa tanda dengan daya pembeda yang harus digunakan dan diperuntukan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.³ Adapun yang dimaksud dengan daya pembeda adalah merek harus memiliki sifat yang khas dan yang lain dari yang lain yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.⁴ Adanya daya pembeda pada sebuah merek sifatnya haruslah kuat. Hal ini bertujuan agar merek terus dapat digunakan untuk menjadi ciri khas dan pembeda suatu barang.⁵ Tingkat kekuatan dan kelemahan daya pembeda sebuah merek memiliki beberapa kriteria penggolongan (*spectrum of distinctiveness*).⁶ *Spectrum of distinctiveness* itu pun terbagi menjadi *inherently distinctive marks*, *non-inherently distinctive marks*, dan *non-*

¹ Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4), 1357-1374. hlm. 1357.

² Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.3.

³ Rahmi, J. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. hlm.6.

⁴ Margono, S. (2011). *Hak milik industri: pengaturan dan praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia. hlm. 47.

⁵ Wibowo, A., & Hadi, H. (2017). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark). Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Privat Law*, 3(1), hlm. 33.

⁶ *Ibid.*

distinctiveness.⁷ Merek yang bersifat keterangan barang dianggap memiliki daya pembeda lemah karena merek menggambarkan bahan, kualitas, karakteristik, fungsi, fitur, tujuan, atau penggunaan barang atau jasa yang didaftarkanya tidak memiliki kekhasan atau ciri khusus sebagai pembeda.⁸ Kata deskriptif yang berkaitan langsung dengan jenis barang dan/atau jasa itu dapat digunakan sebagai tambahan atau “*secondary meaning*” untuk produk dari produsen yang sama.⁹

Merek merupakan bagian dari benda tidak berwujud (benda immateril).¹⁰ Merek sebagai benda immateriil membawa konsekuensi dapat dikuasainya merek tersebut dengan sebuah hak milik.¹¹ Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata memberikan kewenangan kepada pemilik hak tersebut kemampuan untuk menikmati, kemampuan untuk mengawasi, dan menguasai benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut dengan batasan-batasan tertentu.¹²

Untuk memastikan pemilik merek mendapatkan haknya sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 570 KUH Perdata, sudah tentu hak tersebut perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan atas merek ini disebut Hak atas Merek yang diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.¹³ Di Indonesia, pendaftaran merek dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas pemberian hak merek di Indonesia. Pada prosesnya, Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan apakah merek yang diajukan tersebut layak didaftarkan dalam Daftar Umum Merek (“**DUM**”).

Indonesia telah mempunyai kebijakan mengenai merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU MIG**”). Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa merek merupakan 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. Dari pengertian tersebut,

⁷Thomas McCarthy. (2020, July 15). McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Thomson Reuters). diakses dari <https://www.iaca.org/wp-content/uploads/Distinctiveness-Spectrum-Examples-of-Marks.pdf>

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Caroline, B. (2016). Pengkualifikasian Merk sebagai Benda untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), hlm.105.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), Pasal 499

¹² Darmabrata, W., & Hertanto, A. W. (2017). Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(1), hlm. 52.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU MIG**”). Pasal 3.

dapat disimpulkan bahwa merek merupakan hasil dari kegiatan kreatif dan cipta karsa manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan kebijakan mengenai merek masih jauh dari kata sempurna. Pada rentang tahun 2004 hingga 2008, terdapat 315 kasus sengketa merek yang masuk ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁴ Salah satu kasus sengketa merek di Indonesia yang ramai dibicarakan ialah kasus dengan Nomor Putusan 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yaitu kasus Ruben Samuel Onsu vs. Yangcent. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa merek sebagai daya pembeda keberadaannya masih lemah dalam beberapa praktik di Indonesia. Kedua pihak yang bersengketa masing-masing mempunyai merek dagang yang terdaftar secara sah dan terdapat dalam DUM, namun diantara kedua merek dagang tersebut daya pembedanya masih lemah.

Pihak-pihak dalam kasus ini antara lain yaitu Ruben Samuel Onsu, pemilik merek “Geprek Benu” sebagai penggugat, Yangcent, yang merupakan pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan merek “I am Geprek Benu” sebagai Tergugat I, dan Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual CQ. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II. Dalam kasus tersebut, Ruben Onsu mengklaim dirinya sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek dengan frasa “Benu” dan oleh karena itu seharusnya ia mendapatkan hak atas merek “Benu” di Indonesia serta mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek tersebut.¹⁵

Selain itu, Ruben Onsu juga mengklaim bahwa merek “I am Geprek Benu” milik Yangcent tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Geprek Benu” miliknya. Hal ini juga ditambahkan oleh Ruben Onsu dengan pernyataan bahwa merek “Benu” identik dengan nama singkatan dirinya (ruBEN onSU) yang telah dikenal oleh khalayak ramai karena dirinya adalah seorang artis yang berkiprah di industri televisi. Penggunaan foto Ruben Onsu pada merk “Benu” milik Yangcent pun diklaim berpotensi menimbulkan *misleading information* kepada konsumen/masyarakat yang mengesankan bahwa usaha Yangcent adalah milik Ruben Onsu.

¹⁴ Penasthika, P. (2009). Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip *National Treatment* Persetujuan TRIPs dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing di Pengadilan Indonesia. Hasil Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 62-64

¹⁵ Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Ruben Onsu juga mengklaim pendaftaran merek “Bensu” yang dimiliki oleh Yangcent dilakukan berdasarkan itikad tidak baik mendompleng/membonceng keterkenalan singkatan nama Ruben Onsu dan oleh karena itu permohonan pendaftaran mereknya seharusnya ditolak. Kepada Tergugat II yakni pihak Pemerintah, Ruben Onsu menggugat bahwa telah terjadi kelalaian yang merugikan dirinya yaitu dikabulkannya permohonan pendaftaran merek “Bensu” milik Yangcent yang seharusnya tidak dikabulkan karena alasan-alasan yang dijabarkan sebelumnya. Atas kelalaian pihak Pemerintah, Ruben Onsu menggugat agar Pemerintah dihukum, yaitu dengan melakukan pembatalan hak atas merek “Bensu” milik Yangcent sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo. Pasal 92 UU MIG.

Dalam putusan perkara tersebut, dinyatakan bahwa merek “Bensu” yang pertama kali terdaftar bukanlah merek milik Ruben Onsu, melainkan merek Bensu yang merupakan singkatan dari “Bengkel Susu” milik Jessy Handalim. Adapun terkait pendaftarannya, merek milik PT. Ayam Geprek Bensu telah terdaftar sejak Mei 2017, sedangkan milik Ruben Onsu baru terdaftar Mei 2018. Dalam persidangan juga terkuak bahwa nama Bensu dalam merek “I am Geprek Bensu” merupakan singkatan dari Benny Sujono, yang merupakan nama pemiliknya.

2. Rumusan Masalah

- 2.1 Apakah Pendaftaran Merek “Bensu” milik Ruben Samuel Onsu telah sesuai dengan doktrin dan hukum positif persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya?
- 2.2 Kapan merek “Bensu” milik Ruben Onsu sudah tidak lagi dapat melanjutkan ke tahapan prosedur pendaftaran merek selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada?

B. Analisis

1. Persamaan Pada Pokoknya dan Pada Keseluruhannya dalam Kasus Sengketa Merek “Bensu”

Di Indonesia sebuah merek akan ditolak permohonan pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi

Geografis terdaftar.¹⁶ Selain itu, merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda.¹⁷ Memastikan tidak adanya persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya serta harusnya ada daya pembeda merupakan upaya agar fungsi merek untuk membedakan sebuah barang dan/atau jasa antara satu dengan yang lainnya terpenuhi.

a. *Doktrin Persamaan Pada Pokoknya dan Pada Keseluruhannya*

1) *Doktrin Persamaan Pada Pokoknya*

Persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dapat ditinjau menurut doktrin. Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya merupakan merek yang mempunyai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Guna menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya, digunakan patokan yang lebih mudah disesuaikan dengan doktrin *entires similar*.¹⁸ Artinya adalah bahwa suatu merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain apabila merek tersebut hampir mirip (*nearly resembles*)¹⁹ dengan merek lainnya. Hampir mirip (*nearly resembles*) ini patokannya lebih mudah apabila dibandingkan dengan *entires similar*. Doktrin *entires similar* berarti suatu merek mempunyai persamaan secara keseluruhan, sedangkan *nearly resembles* kemiripannya didasarkan pada:²⁰

- a. Persamaan Bunyi;
- b. Persamaan Arti; dan/atau
- c. Persamaan Tampilan

Selain itu, kemiripan antara merek yang satu dengan merek lainnya juga dapat didasarkan pada:²¹

- a. kemiripan persamaan gambar;
- b. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi;
- c. terdapat persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*).

A likelihood of confusion merupakan doktrin yang berarti merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya menimbulkan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) antara produsen yang terkait merek tersebut yang kemudian menimbulkan potensi

¹⁶ UU MIG. Pasal 21 ayat (1).

¹⁷ UU MIG. Pasal 20 huruf e.

¹⁸ Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1). hlm. 46.

¹⁹ Rahmi J. *Loc. cit.* hlm. 181.

²⁰ *Ibid.* hlm. 182.

²¹ Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia: berdasar Undang-undang Nomor 19 tahun 1992*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 80-81.

menyesatkan (*deceive*) konsumen.²² Dalam persamaan pada pokoknya seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama yang kemudian dapat dilihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek lain.²³ Konsep *a likelihood of association* bukan merupakan alternatif dengan konsep *a likelihood of confusion*, melainkan harus diperhitungkan secara keseluruhan²⁴ Doktrin ini telah dijadikan pedoman hukum merek di Amerika dan negara anggota Uni Eropa.²⁵ ECJ telah menetapkan pengadilan para anggota untuk menetapkan standar *likelihood of confusion* yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan persamaan pada pokoknya.²⁶

Dalam persamaan pada pokoknya terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan acuan, diantaranya: ²⁷

a. Teori Holistic Approach

Menurut teori ini, dalam menentukan ada tidaknya persamaan merek maka harus dilihat secara keseluruhan. Keseluruhan disini bukan dari bunyinya (ejaan) atau dari *appearance*-nya.

b. Teori Dominasi

Menurut teori ini, dalam menentukan adanya persamaan merek antara merek satu dengan merek lainnya cukup dilihat unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.

2) *Doktrin Persamaan Pada Keseluruhannya*

Adapun dalam menentukan adanya persamaan pada keseluruhan, standar yang digunakan adalah sesuai dengan doktrin *entires similar*. Merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya merupakan merek *copy* atau reproduksi merek lainnya.²⁸ Berikut merupakan syarat-syarat yang bersifat kumulatif dalam hal suatu merek mempunyai persamaan pada keseluruhan:²⁹

- a. terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan;
- b. persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa;

²² Rahmi, J. *Loc. cit.* hlm. 183.

²³ Pahusa, D. (2016). Persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). hlm. 192.

²⁴ Rahmi, J. *Loc. cit.* hlm. 183.

²⁵ Endang, P. (2020). *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press, hlm.97.

²⁶ Rahmi J. *Loc. cit.* hlm. 184.

²⁷ Endang, P. *Loc. cit.* hlm. 95.

²⁸ Ua, Z. *Loc. cit.* hlm. 124.

²⁹ *Ibid.*

- c. persamaan wilayah dan segmen perusahaan;
- d. persamaan cara dan perilaku pemakaian;
- e. persamaan cara pemeliharaan; dan
- f. persamaan jalur pemasaran.

b. Persamaan pada Keseluruhannya, Persamaan pada Pokoknya dalam Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998, sebuah merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilihat dengan adanya kriteria sebagai berikut:

- a. Sama bentuk (*similarity of form*);
- b. Sama komposisi (*similarity of composition*);
- c. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Sama unsur elemen (*similarity of element*);
- e. Persamaan bunyi (*sound of similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- g. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Salah satu sengketa merek akibat adanya persamaan pada pokoknya yang pernah terjadi di Indonesia adalah sengketa merek antara Tupperware dan Tulipware. Tulipware melakukan permohonan pendaftaran mereknya pada 2002, padahal merek Tupperware sudah terdaftar di Indonesia sejak 1990 dan didistribusikan oleh PT Imawi Benjaya selaku distributor nasional.³⁰ PT Imawi Benjaya menemukan produk-produk Tulipware yang didistribusikan oleh CV Anugerah Sejati memiliki desain yang sama dengan produk Tupperware, yaitu penempatan merek pada bagian bawah produk dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan sehingga kalau dilihat sekilas merek Tulipware mirip dengan Tupperware yang sudah dikenal oleh masyarakat.³¹ CV Anugerah Sejati dalam hal ini telah melakukan sebuah pelanggaran berupa adanya persamaan pada pokoknya di antara merek Tulipware dan Tupperware.

Kasus lainnya ialah kasus pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh Nyonya Hajjah Uti Raguwati selaku Direktur Utama PT Kharisma Tirta Giri Lirang berupa perbuatan berlanjut dari 2001-2002 menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya milik PT

³⁰ Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1), hlm. 160-172.

³¹ *Ibid.*

Sumber Warih Sejahtera.³² PT Sumber Warih Sejahtera merupakan pemilik hak merek dan produsen dari air mineral galon AYYA dan TOPQUA yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek.³³ Direktur Utama PT Kharisma Tirta Giri Lirang memasarkan produk air mineral galon bermerek AFIAT miliknya dengan menggunakan galon milik TOPQUA dan AYYA yang mana pada galonnya terdapat huruf timbul permanen yang sudah dikenal oleh khalayak ramai atau konsumen sebagai ciri khas TOPQUA dan AYYA. Stiker AFIAT ditempelkan pada galon air mineral TOPQUA dan AYYA, hal ini membuat produk AFIAT secara sepintas bila dilihat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan air minum mineral produksi PT.Sumber Warih Sejahtera yaitu terlihat seolah-olah barang hasil produksi PT.Sumber Warih Sejahtera karena terbaca secara jelas pada galon kemasan air minum mineral kata-kata AYYA dan TOPQUA jika dilihat dari sisi yang berlawanan (bagian gallon yang tidak ada tempelan) dan pada bagian yang ditempel stiker apabila diraba maka akan terasa tulisan timbul yang bertuliskan AYYA dan TOPQUA, yang khalayak ramai atau konsumen sudah mengenalnya.³⁴ Direktur Utama PT Kharisma Tirta Giri Lirang pada akhirnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang pada pokoknya sama dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi”.³⁵

c. Kasus Benu ditinjau dari Doktrin dan Hukum Positif Indonesia

Dianalisis dengan doktrin *a likelihood of confusion*, kasus Benu dapat dikategorikan sebagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini karena jika ditelaah, merek benu memenuhi persyaratan doktrin *a likelihood of confusion*. Gambar merek Benu mempunyai kemiripan persamaan gambar, dimana kedua merupakan gambar ayam dengan *template* warna yang sama. Lalu, merek Benu juga mempunyai kemiripan susunan kata yaitu adanya frasa “Geprek Benu” serta warna tulisan dan bunyi pengucapan yang sama. Ketiga, persamaan merek Benu juga dapat menimbulkan kebingungan (*a likelihood of confusion*) di masyarakat serta menyesatkan konsumen. Merek Benu bukan merupakan persamaan pada keseluruhannya karena tidak secara kumulatif memenuhi persyaratan “persamaan pada keseluruhan”. Dalam hal ini, tetap terdapat perbedaan mulai dari jenis dan ukuran tulisan, serta gambar. Namun, meski berbeda, merek Benu mempunyai kemiripan

³² Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K/Pid/2006 tanggal 8 Oktober 2007, dalam kasus pelanggaran merek atas galon air minum merek TOPQUA dan AYYA.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dan dengan demikian berdasarkan doktrin dapat dikatakan mempunyai “persamaan pada pokoknya”.

Adapun jika dilihat berdasarkan hukum positif di Indonesia, Pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 (“**Putusan MA**”) sebagai Yurisprudensi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan 1.2 kemudian menjadi patokan sejauh mana suatu merek dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya. Kasus merek “Bensu” jika ditelaah menggunakan poin-poin kriteria Putusan MA memenuhi beberapa kriteria. Kriteria-kriteria persamaan pada pokoknya yang terpenuhi dalam kasus merek “Bensu” milik Ruben Onsu yaitu adanya persamaan bunyi (*sound of similarity*), persamaan ucapan (*phonetic similarity*), sama komposisi (*similarity of composition*), dan sama unsur elemen (*similarity of element*). Kriteria pada poin-poin tersebut sifatnya alternatif, sehingga pemenuhan salah satu poin saja sudah bisa membuat sebuah merek dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, oleh karena merek “Bensu” milik Ruben Onsu menurut hukum positif Indonesia sudah memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya sesuai yurisprudensi dan kemudian memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, maka dapat dikatakan menurut hukum positif Indonesia, merek “Bensu” milik Ruben Onsu seharusnya ditolak pendaftarannya.

2. Penerapan Prosedur Pendaftaran Merek dalam Kasus Sengketa Merek “Bensu”

Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem pendaftaran deklaratif (*first to use*) dan sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*).³⁶ Pada sistem pendaftaran deklaratif, pemilik merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang memakai merek tersebut pertama kali sekalipun tidak terdaftar.³⁷ Adapun sistem pendaftaran konstitutif merupakan sistem yang apabila terdapat dua merek yang sama mendaftarkan mereknya, maka pendaftar pertama lah yang berhak memperoleh perlindungan hukum.³⁸

³⁶ Endang, P. *Loc. cit.* hlm. 64.

³⁷ Rachmadi, U. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. *Alumni Bandung*. hlm. 326.

³⁸ Mamahit, J. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. Lex Privatum, 1(3)*. hlm. 92.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berdasarkan UU MIG menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*). Prinsip *first to file* memberikan kemudahan dalam proses pembuktian. Dengan sistem ini, ketika terjadi sengketa antara merek yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, maka merek yang terdaftar akan lebih mudah melakukan pembuktian karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan secara langsung ia juga dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut.³⁹ Negara yang menganut sistem *civil law* dalam hal pendaftaran merek biasanya menganut prinsip *first to file*.⁴⁰ Secara logika, prinsip *first to file* sejalan dengan prinsip hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law* yaitu adanya pengkodifikasian suatu hukum sehingga diakuinya sebuah hak kepemilikan merek adalah dengan adanya pendaftaran yang lebih dahulu (*first to file*) sebagai perwujudan dari pengkodifikasian.

Proses pendaftaran merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”), proses pendaftaran merek relatif lebih lama. Prosedur yang tercantum dalam UU Merek adalah permohonan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, pemeriksaan substantif, pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.⁴¹ Adapun saat ini, berdasarkan UU MIG yang berlaku, prosedur pendaftaran merek menjadi lebih singkat. Pendaftaran merek diawali dengan permohonan, pemeriksaan formal, kemudian pengumuman (guna melihat apakah ada yang keberatan), jika tidak ada yang keberatan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan diakhiri dengan sertifikasi.⁴² Dalam hal ini, saat ini terdapat prosedur yang ditukar, yaitu terhadap merek yang akan didaftarkan wajib dilakukan pengumuman terlebih dahulu serta apabila tidak ada pihak yang keberatan, maka selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan substantif.

Tahap permohonan pertama kali dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.⁴³ Jika permohonan merek sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU MIG Pasal, maka permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan (*filing date*) yang berdasarkan sistem *first to*

³⁹ Sitepu, V. I. (2015). *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte. Ltd Nomor: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan)* (Master's thesis). hlm. 6.

⁴⁰ Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratif" ke dalam Sistem" Konstitutif"). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), hlm. 247.

⁴¹ Endang. P. *Loc. cit.* hlm. 55.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1).

file.⁴⁴ Setelah itu, Menteri akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek yang akan berlangsung selama 2 (dua) bulan.⁴⁵ Dalam jangka dua bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.⁴⁶ Pemohon merek yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut secara tertulis kepada Menteri.⁴⁷

Adapun tahapan selanjutnya adalah tahap pemeriksaan formal yang menitikberatkan pada persyaratan yang menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan. Permohonan dianggap ditarik kembali apabila pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan setelah diberikan pemberitahuan tertulis oleh Menteri.⁴⁸ Setelah melalui pemeriksaan formal, permohonan pendaftaran merek akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif. Dalam hal terjadi pengajuan keberatan dalam jangka waktu pengumuman dalam Berita Resmi Merek, maka hal tersebut dalam pemeriksaan substantif dapat dijadikan pertimbangan.⁴⁹ Adapun Persyaratan substantif diatur dalam Bab IV UU MIG tentang pendaftaran merek. Di Indonesia, persyaratan substantif untuk pendaftaran merek adalah:⁵⁰

1. adanya itikad baik;
2. adanya alasan absolut (*absolute grounds*), yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan; dan
3. adanya alasan relatif (*relative grounds*), yaitu merek yang harus ditolak.

Melihat mekanisme pendaftaran merek di Indonesia, merek “Bensu” milik Ruben Onsu sudah seharusnya tidak memenuhi persyaratan pendaftaran merek jika dilihat dari prinsip *first to file* sebagaimana yang telah diterapkan di Indonesia. Merek “Bensu” milik Ruben Onsu terdaftar pada Mei 2018, sedangkan merek milik Yangcent sudah terdaftar sejak Mei 2017. Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa berdasarkan prinsip *first to file*, merek “Bensu” milik Yangcent adalah merek yang terdaftar lebih dulu dari merek “Bensu” milik Ruben Onsu. Oleh karena itu, sudah seharusnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya ketika pertama kali mendaftar dikarenakan sudah

⁴⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Merek (“**Permen Pendaftaran Merek**”). Pasal 4 ayat (1).

⁴⁵ *Ibid.* Pasal ayat (2) dan (3).

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 5 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 5 ayat (3).

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 10.

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 23 ayat (2).

⁵⁰ Rahmi, J. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 159.

dilanggarnya prinsip *first to file*. Dalam penerapan prinsip *first to file*, dapat terlihat juga sikap kurang tegas Dirjen HKI dalam menerapkan sistem *first to file* pada pendaftaran merek di Indonesia. Pada tahap permohonan sudah seharusnya pencegahan pendaftaran merek yang sama dengan yang sudah daftar bisa dilakukan. Namun, pada kenyataannya merek “Bensu” milik Ruben Onsu masih tetap dapat melewati tahap permohonan.

Meski merek “Bensu” milik Ruben Onsu pada akhirnya dapat lolos dari tahap permohonan, namun terdapat satu tahap lagi di mana seharusnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu dapat dihentikan pendaftarannya. Tahap pendaftaran merek di Indonesia mengenal sebuah tahap pengumuman, di mana pihak Yangcent seharusnya dapat mengajukan keberatan terkait merek “Bensu” yang digunakan oleh Ruben Onsu. Dalam hal ini, Yangcent dapat mengajukan permohonan tertulis untuk keberatannya kepada Dirjen HKI agar terhadap merek “Bensu” milik Ruben Onsu dapat dibatalkan. Keberatan tersebut kemudian dapat dijadikan pertimbangan ketika merek tersebut melalui pemeriksaan substantif.⁵¹ Dalam kasus ini, pihak Yangcent tidak melayangkan permohonan keberatan tertulisnya yang kemudian menyebabkan merek “Bensu” milik Ruben Onsu pada akhirnya dapat berlanjut sampai tahap pengumuman. Melihat hal tersebut, dapat terlihat juga bahwa belum terlihat adanya penjaminan terhadap merek yang diumumkan tersebut akan selalu diketahui pendaftarannya oleh pihak lain terutama pihak yang memiliki hak merek pada jangka waktu itu. Yangcent sebagai pemilik merek “Bensu” tidak memiliki kewajiban untuk selalu memantau Berita Resmi Merek.

C. Kesimpulan dan Saran

Mengacu pada analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa merek “Bensu” milik Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Bensu” milik Yangcent sesuai dengan doktrin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan oleh karena itu sudah seharusnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu tidak dapat lolos tahap permohonan apalagi sampai terdaftar di Daftar Umum Merek. Dengan lolosnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu berarti bahwa pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek di Indonesia belum cukup tegas. Hal ini dikarenakan merek “Bensu” milik Ruben Onsu meski sudah terdapat indikasi persamaan pada pokoknya, namun masih dapat terdaftar. Melihat hal itu, beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah :

⁵¹ *Ibid.* Pasal 23 ayat (2).

1. Mempertegas kriteria persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya dalam hukum positif Indonesia. Saran ini mengacu pada kriteria persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya di Indonesia masih belum terstruktur dalam suatu hukum positif yang dijadikan acuan. Hal ini terlihat dari kasus sengketa merek “Bensu” yang mana seharusnya merek Bensu milik Ruben Onsu ini mempunyai persamaan pokoknya dengan merek “Bensu” milik Yangcent. Kriteria ini juga mengacu pada adanya penerapan standar *a likelihood of confusion* yang secara serentak diterapkan pra anggota ECJ dalam membuktikan persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya.
2. Dirjen HKI harus lebih teliti dan tegas dalam melaksanakan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana yang sesuai dengan UU MIG. Pada tahap ini, Dirjen HKI seharusnya menelusuri dengan lebih teliti merek-merek yang sebelumnya sudah terdaftar dan membandingkannya dengan merek yang baru melakukan permohonan pendaftaran. Melihat merek “Bensu” milik Ruben Onsu yang lolos tahap *filing date* padahal merek tersebut telah menjadi hak milik merek pihak lain, maka penting adanya untuk mempertegas penerapan persyaratan pendaftaran merek di Indonesia. Dengan ini, kesalahan seperti kasus Bensu dapat diminimalisir.
3. Memperjelas sistematika pengumuman sebuah merek dalam Berita Umum Merek agar informasi dapat sampai kepada pihak-pihak yang pernah mendaftarkan merek. Hal ini tentu akan mempermudah kedua belah pihak, baik Dirjen HKI maupun pemilik merek dalam hal terdapat penyampaian keberatan pada masa pengumuman merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Endang, P. (2020). *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia: berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Margono, S. (2011). *Hak milik industri: pengaturan dan praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Rachmadi, U. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Rahmi, J. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmi, J. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Jurnal

- Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4).
- Ari, W. (2015). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Merek. *Private Law*. 7.
- Caroline, B. (2016). Pengkualifikasian Merk sebagai Benda untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1).

- Darmabrata, W., & Hertanto, A. W. (2017). Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(1).
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).
- Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1).
- Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratif" ke dalam Sistem" Konstitutif"). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1).
- Pahusa, D. (2016). Persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Sufiarina, S. (2012). Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1).
- Umami, Y. Z. (2017). PENERAPAN DOKTRIN PERSAMAAN MEREK PADA PENDAFTARAN MEREK. *QISTIE*, 9(2).
- Wibowo, A., & Hadi, H. (2017). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Privat Law*, 3(1).

Internet

- Thomas McCarthy. (2020, July 15). McCarthy on Trademarks and Unfair Competition.

Hasil Penelitian

Murjiyanto, R. (2016), *Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (studi Pegeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*, Hasil Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penashtika, P. (2009). *Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip National Treatment Persetujuan TRIPs dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing di Pengadilan Indonesia*. Hasil Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sitepu, V. I. (2015). *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte. Ltd Nomor: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan)* (Master's thesis).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Merek (“**Permen Pendaftaran Merek**”).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU MIG**”).

Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K/Pid/2006 tanggal 8 Oktober 2007, dalam kasus pelanggaran merek atas galon air minum merek TOPQUA dan AYYA.

Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.