

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang seharusnya bersifat *lex certa* (bahwa Undang Undang harus jelas dan ketat) dan *lex scripta* (bahwa hukum harus tertulis) karena peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang adalah peraturan non-lisan atau tertulis, dimana banyak orang akan dapat menafsirkannya dengan mudah. Namun ada beberapa pihak yang bisa menafsirkan Undang Undang tersebut dengan cara yang berbeda. Terkadang ketika hakim memeriksa suatu perkara, ada perkara lainnya yang belum diatur secara jelas pada Undang Undang, namun mirip dengan undang undang yang sudah ada. Maka dari itu hakim membutuhkan penafsiran hukum untuk menemukan hukum atau menciptakan hukum jika tidak ada sama sekali atau hukum tersebut tidak jelas. Menurut buku Pengantar Ilmu Hukum yang di tulis oleh C.S.T Kansil terdapat 10 cara untuk menafsirkan Undang – Undang.¹

1. Metode Gramatikal
2. Metode Autentik
3. Metode Penelitian Sistematis
4. Metode Penafsiran Sejarah
5. Metode Penafsiran Ekstensif
6. Metode Restrictieve
7. Metode Analogi
8. Metode Penafsiran Nasionalis
9. Metode Penafsiran Sosiologis
10. Metode Penafsiran Makna Sebaliknya

Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut UU Merek) menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat divisualisasikan secara grafis dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kompilasi warna yang dituangkan dalam wujud hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih agar dapat menjadi pembeda antara produk milik perorangan atau badan hukum tertentu dengan pihak lain dalam kegiatan perdagangan.²

¹ C.S.T Kansil, 1983, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta.

² Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016

Hawila Winona Lakusa, 2022

Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Benu

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Setiap badan hukum atau perorangan yang ingin melakukan aktivitas perdagangan baik itu barang dan/atau jasa wajib melakukan pendaftaran merek supaya mempunyai hak terhadap merek tersebut. Bagi UMKM dan sejenisnya, mendaftarkan merek menjadi hal yang krusial karena hal tersebut akan menjadi sarana perlindungan bagi hukum merek. Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia menganggap bahwa pendaftar pertama yang mendaftarkan mereknya dianggap sebagai pemilik hak merek tersebut sampai ada pembuktian yang sebaliknya. Hal ini sesuai dengan prinsip *first to file*. Apabila UMKM terlambat mendaftarkan merek mereka, maka ada kemungkinan akan muncul permasalahan hukum, seperti hukum pidana maupun hukum perdata.³ Namun ada beberapa ketentuan tentang merek yang justru ditolak dan tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut diatur pada Pasal 21 UU Merek, apabila ketika pendaftaran merek ditemukan ada merek sama atau serupa yang sudah terdaftar, baik pada pokoknya maupun keseluruhannya, maka permohonan tidak diterima jika pemohon yang mengajukan beritikad tidak baik.⁴

Itikad Tidak Baik menurut Pasal 21 Ayat 3 UU Merek adalah suatu perbuatan disertai dengan niat atau tujuan yang jahat sehingga memicu munculnya persaingan usaha yang tidak baik, membuat konsumen terkecoh, dan menyesatkan konsumen.⁵ Adapun yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" yaitu seorang pemohon yang harus dicurigai pada saat mendaftarkan mereknya karena ia berniat untuk menjiplak, menyalin, mengikuti, atau meniru merek yang sudah ada demi kepentingan pribadi untuk usahanya, menciptakan persaingan usaha yang tidak baik, dan menyesatkan para pembeli.

Sebagai contoh terdapat pengajuan merek yang wujud tulisan, lukisan, logo, atau susunan warnanya serupa dengan merek yang sebelumnya sudah ada dan telah dikenal masyarakat luas selama bertahun-tahun. Merek yang sudah ada ditiru hingga memiliki terdapat beberapa kesamaan pada pokok atau keseluruhan. Pada contoh tersebut dapat dipahami jika ada iktikad tidak baik dari Pemohon, karena kemungkinan sang pemohon secara sengaja meniru Merek yang sebelumnya sudah

³ Novianti, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm.18

⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

⁵ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat 3.

Hawila Winona Lakusa, 2022

Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Bensu

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

terkenal.⁶ Merek terkenal yang sudah ada memberikan penjelasan untuk menolak jika ada pemohon yang mengajukan merek dagang hampir serupa secara pokok ataupun keseluruhan dengan merek produk milik pihak lain yang sudah terkenal. Sikap menolak ini dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang Merek tersebut sesuai bidang usaha yang berkaitan.⁷

Untuk menghindari hal hal buruk seperti plagiarisme, penting sekali untuk para pengusaha mendaftarkan merek ke Dirjen HaKI. Merek yang telah terdaftar secara hukum akan menjadi alat bukti bagi pemilik yang mempunyai hak atas merek tersebut, sebagai dasar untuk menolak jika terdapat Merek barang dan/atau jasa yang sama didaftarkan oleh pihak lain, baik sama secara keseluruhan atau pokoknya saja, serta sebagai dasar untuk menghindari pihak lain agar tidak memakai merek serupa.⁸ Salah satu contoh adanya sengketa terkait merek dagang adalah kasus Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek milik Benny Sujono dimana terdapat beberapa kesamaan dalam pokok merek tersebut. Kasus ini kemudian ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Berikut adalah kronologi yang terjadi menurut pihak Benny Sujono⁹, mulanya Stefani membuka ayam geprek bensu cabang pertama di bulan April pada tahun 2017, menjelang pembukaan tersebut Saudara Jordi adik Ruben Onsu mengajak kerja sama dan menawarkan diri menjadi manager oprasional, dan mengusulkan saudaranya Ruben Onsu untuk menjadi duta promosi dan di setujui oleh Stefany. Setelah tiga bulan Ruben Onsu melihat trend ayam geprek bensu ini naik dan besar sampai bulan agustus sudah ada 40 outlet yang dibuka. Namun Ruben Onsu yang awalnya mendapat bagian 30% keuntungan, berusaha mengklaim bahwa tidak mau bekerja sama lagi, setelah dibicarakan pihak Ruben Onsu meminta pembagian 50% keuntungan tanpa mengeluarkan modal usaha sama sekali. Setelah disetujui ternyata Ruben Onsu berubah pikiran dan mengeluarkan somasi kepada pihak Benny Sujono

⁶ Agus Candra, "Indonesia: Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek", Agustus 3, 2017.

⁷ Pasca Tomy Rifai, "*KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN*" Fiat Justicia. Vol.10.No.4, 2016, hlm.16

⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektuan Kementerian Hukum dan Ham

⁹ <https://youtu.be/UPXwdvZR1Zg> diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

Hawila Winona Lakusa, 2022

Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Bensu

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menutup outletnya karena Ruben Onsu ingin membuka Outlet miliknya sendiri dan memberi waktu 3 kali 24 jam untuk menutup Outletnya. Pihak Benny menawarkan kesepakatan 50% - 50% atau tidak Ruben Onsu membeli merek paten Benny Sujono tersebut. Namun hal tersebut ditolak oleh Ruben Onsu. Ia menggugat pihak Benny ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pengadilan niaga menggunakan merek Bensu "Bengkel Susu" miliknya yang ada dibandung untuk mengklaim bahwa semua merek Bensu adalah miliknya asas orang terkenal. Namun Ruben Onsu kalah.

Akhirnya Ruben Onsu melakukan banding ke Mahkamah Agung, kemudia kasus ini diputus dalam Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Putusan ini menyelesaikan sengketa hak merek antara Ruben Samuel Onsu sebagai pemilik nama merek Geprek Bensu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dengan posisi kedua pihak sudah memiliki Sertifikat Hak Merek yang sah dihadapan hukum, Dari dokumen tersebut penulis melihat kesenjangan dengan bukti persamaan pada nama, logo, warna, tata ruang dan menu yang disajikan. Berdasarkan prinsip *first to file* yang dilakukan dalam persidangan terbukti bahwa nama "Bensu" telah terdaftar pertama kali pada 3 Mei 2017 dengan merek I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, sedangkan Ruben Onsu baru melakukan pendaftaran merek yang serupa pada 22 Agustus 2017, namun menurut pihak Benny Sujono ada kejanggalan karena pihaknya sudah mendaftarkan lebih dahulu dan mendapatkan sertifikat pada tanggal 24 Mei 2019 pagi, namun pihak Ruben Onsu pun di kabulkan serta memiliki sertifikat hak yang sama juga pada tanggal 24 Mei 2019 malam.

Namun pihak yang memenangkan perkara ini yaitu Benny Sujono juga ditutup mereknya oleh Dirjen KI Kemenkumham.¹⁰ Hal ini dikarenakan Dirjen HaKI melihat fakta dilapangan bahwa masyarakat lebih mengenal merek I Am Geprek Bensu sebagai milik Ruben Onsu. Fakta bahwa Ruben Onsu pernah menjadi Brand Ambassador dan mengetahui jelas bagaimana ramainya usaha tersebut kemudian setelah kontraknya sebagai Brand Ambassador habis, Ruben Onsu justru

¹⁰ Mela Puspita, "Menang dari Ruben Onsu, Benny Sujono Justru tak Bisa Lagi Gunakan Merek Dagang 'Bensu'", Oktober 18, 2020, <https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-10844666/menang-dari-ruben-onsu-benny-sujono-justru-tak-bisa-lagi-gunakan-merek-dagang-bensu-kenapa?page=2>

Hawila Winona Lakusa, 2022

Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Bensu

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

mendaftarkan nama, logo, menu makanan yang sama dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono ke Direktorat HaKI. Kemudian, merek Ruben Onsu diterima serta mendapat sertifikat yang sah dari Direktorat HaKI. Hal tersebut menandakan bahwa unsur diatas belum masuk penilaian parameter itikad tidak baik yaitu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh direktorat HaKI. Sehingga dari kajian ini peneliti tertarik untuk menganalisis Penafsiran Hukum “Itikad Tidak Baik” terhadap Pasal 21 UU Merek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum (*Legal Interpretations*) Terhadap Itikad Tidak Baik Pada Pasal 21 Ayat 3 UU Merek?
2. Bagaimana Indikator Penilaian “Itikad Tidak Baik” Menurut Direktorat HaKI?
3. Bagaimana Efektifitas unsur “Itikad Tidak Baik” Pasal 21 Ayat 3 UU Merek?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan dan berfokus pada pokok permasalahan mengenai Penafsiran Hukum (*Legal Interpretations*) Terhadap Itikad Baik. Permasalahan ini ditinjau melalui Pasal 21 UU Merek.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Penafsiran Hukum (*Legal Interpretations*) Terhadap Itikad Tidak Baik Pada Pasal 21 Ayat 3 UU Merek
- b. Mengetahui indikator penilaian Itikad Tidak Baik menurut Direktorat HaKI yang di sesuaikan dengan Pasal 21 Ayat 3 UU Merek
- c. Menganalisis efektifitas unsur Itikad Tidak Baik Pasal 21 Ayat 3 UU Merek

2. Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Penafsiran hukum terhadap unsur Itikad Tidak Baik dalam pendaftaran merek, serta memberi informasi terkait indikator penilaian itikad tidak baik menurut Direktorat HaKI agar dapat digunakan oleh para pengusaha yang ingin mendaftarkan mereknya agar tidak mendapat masalah dikemudian hari serta perlindungan hukum bagi pengusaha yang sudah mendaftarkan mereknya ke Ditertorat HaKI.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi atas permasalahan yang timbul serta penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak yang berwenang mengenai ketegasan penegakan hukum terhadap hak merek yang sudah terdaftar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode Interpretasi Otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan harus berpedoman pada makna yang termuat jelas dalam undang-undang. Melibatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*), dimana penelitian ini mengutamakan penggunaan bahan hukum sebagai acuan dasar dalam proses penelitian yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan menggunakan kasus putusan Mahkamah Agung yaitu Geprek Benu. Pendekatan tersebut seringkali digunakan untuk melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih memiliki kekurangan dan penyimpangan, baik secara teknis maupun implementasinya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum yang tengah terjadi.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder terdiri dari dua sumber bahan hukum, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan dan memanfaatkan beberapa bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 21 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian ini, diantaranya pendapat para ahli yang berasal dari sumber-sumber pustaka, seperti jurnal, skripsi ataupun tesis.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Library Research

¹¹ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses 24 Agustus 2021)

Hawila Winona Lakusa, 2022

Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Benu

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam proses pengumpulan data teknik yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, memahami, mencatat, dan menganalisis berbagai macam bahan bacaan dan literatur yang sejalan dengan pokok pembahasan. Setelah itu, hasil pemahaman dan proses telaah yang telah disaring, kemudian dituangkan dalam bentuk kerangka berfikir yang sistematis secara teoritis.¹²

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan peneliti digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan serangkaian proses berdialog atau bercakap-cakap secara tatap muka dengan seorang informan, yaitu orang yang memberikan keterangan dan menjawab seluruh pertanyaan peneliti.¹³ Wawancara ini diikuti dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti untuk diajukan kepada Bapak Nurcahyo Hardi bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Secara tidak langsung, peneliti sama dengan meminta keterangan terkait hal-hal dan data yang memang dibutuhkan.

c. Teknis Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan memproses data yang sudah dikumpulkan agar menjadi informasi. Menganalisis data adalah hal yang sangat penting pada saat melakukan suatu penelitian untuk dapat membantu peneliti dan pembaca agar lebih mudah dalam membaca dan memahami data. Dalam teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah cara dalam penelitian yang mendeskripsikan hasil dari data kualitatif, dan seringkali dipakai untuk melakukan analisis terhadap suatu kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.¹⁴

¹² Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

¹³ Mardalis, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm.65

¹⁴ “<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>” (Diakses Pada 18 September 2021)

Hawila Winona Lakusa, 2022

Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Bensu

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]