



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL
TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

*LEGAL CONSEQUENCE OF USE OF THE NAME OF A FAMOUS
PERSON ON THE BENSU (BENGKEL SUSU) BRAND ON THE LAW
NUMBER 20 YEARS 2016 ABOUT BRANDS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS*

CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI

NIM 150710101241

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL
TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

*LEGAL CONSEQUENCE OF USE OF THE NAME OF A FAMOUS
PERSON ON THE BENSU (BENGKEL SUSU) BRAND ON THE LAW
NUMBER 20 YEARS 2016 ABOUT BRANDS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS*

Oleh :

**CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI
NIM 150710101241**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Agar menjadi sosok tak tergantikan, seseorang harus selalu berbeda” -

Coco Chanel¹



¹ Gabrielle Chanel in Marcel Haedrich, 1987, *Coco Chanel*, Paris: P. Belfond, hlm 176

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Eli Sutikno dan Alm. Ibu Elly Koesmawati yang saya hormati;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL
TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

***LEGAL CONSEQUENCE OF USE OF THE NAME OF A FAMOUS
PERSON ON THE BENSU (BENGKEL SUSU) BRAND ON THE LAW
NUMBER 20 YEARS 2016 ABOUT BRANDS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI
NIM 150710101241**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

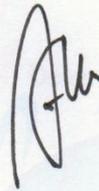
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 MEI 2019

Oleh :

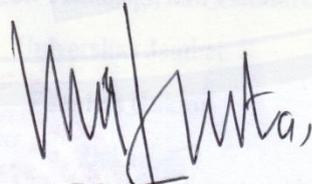
Dosen Pembimbing Utama



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Ermanto Ehasmsyah, S.H., M.H

NIP: 197905142003121002

PENELITIAN PENGESAHAN

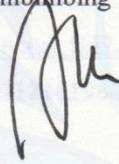
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL
TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh :

CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI

NIM 150710101241

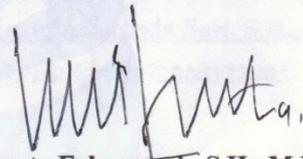
Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP: 197905142003121002

Mengetahui,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghofron, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

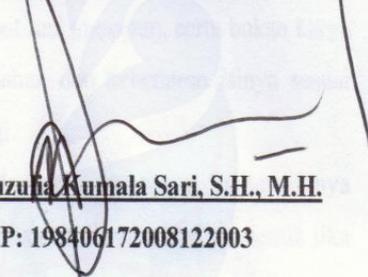
Ketua Dosen Penguji,



Isyi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Sekretaris Dosen Penguji,



Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Panitia Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

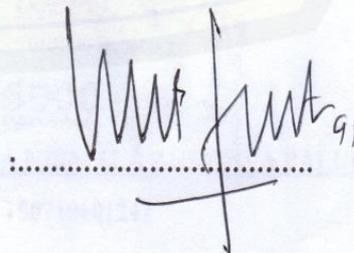
NIP: 196812302003122001



.....

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP: 197905142003121002



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI

NIM : 150710101241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :“**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2019

Yang menyatakan,



CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI

NIM: 150710101241

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, berupa kemampuan berpikir dan analisis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang telah ditentukan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr.Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S,H.,M.H.selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
10. Ayahanda Eli Sutikno dan Ibunda Alm Elly Koesmawati atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus serta selalu menemani langkah putrinya ini dengan iringan doanya;
11. Kakak-adik penulis, Efrilia Rizky Ike Pritasari, S.TP dan Dhani Ariqoh Ihsan Rizqullah, Reyhan Khalifa Dzaky atas kasih sayang dan semua bantuannya;
12. Ferry Julio Prabowo, S.T yang dengan setia memberikan kebersamaan dalam suka dan duka serta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman terbaik penulis (Lidya, Rilis, Dinda, Yusticia, Belva) terima kasih atas persahabatan indah yang telah kalian berikan kepada saya, semoga persahabatan kita tetap terjalin seperti yang selalu kita harapkan serta semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis,

CITTA NIRMALA ANINDITA PALUPI
NIM. 150710101241

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 21 ayat 2 huruf A 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; dan dalam praktiknya. ialah kasus yang terjadi antara pemegang merek produk susu Benu yang merupakan singkatan dari Bengkel Susu melawan orang terkenal bernama Ruben Onsu yang lebih dikenal dengan nama Benu. Karena melanggar pasal 21 ayat 2 huruf A dalam Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hal tersebut maka dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu yang pertama, Apa akibat hukum atas penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) berdasarkan dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, Apa bentuk tanggung jawab dari pemegang merek Benu (Bengkel Susu) yang penggunaan mereknya menggunakan nama orang terkenal. Ketiga, Apa bentuk penyelesaian masalah penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) Milik Jessy Handalim.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yaitu berpedoman dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal – hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi beberapa substansi yaitu Akibat Hukum (terdiri dari pengertian akibat hukum dan wujud akibat hukum), Hak Kekayaan Intelektual (terdiri dari Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Subjek Hak Kekayaan Intelektual), Merek (terdiri dari Pengertian Merek, Syarat dan Fungsi Merek, dan Jenis-Jenis

Merek, dan Produk Benu (terdiri dari Pengertian Produk Benu, Sejarah Produk Benu).

Pembahasan pada skripsi ini adalah, Akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) dapat menimbulkan akibat pembatalan merek, ganti rugi atas gugatan ganti rugi yang diajukan dan sanksi pidana. Bentuk tanggung jawab oleh pemegang merek Benu (Bengkel Susu) berupa pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh pemegang merek Benu (Bengkel Susu). Bentuk Penyelesaian yang dapat dilakukan dapat ditempuh dengan melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan).

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu, **Pertama** akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) berupa pembatalan merek terdaftar serta gugatan ganti rugi. **Kedua**, bentuk tanggung jawab oleh Jessy Handalim selaku pemegang merek Benu (Bengkel Susu) yang menggunakan singkatan nama orang terkenal yaitu dapat melakukan penghapusan atau pembatalan atas merek Benu (Bengkel Susu) oleh pemilik merek yang bersangkutan yaitu Jessy Handalim. Hal tersebut tercantum dalam pasal 72 ayat (1 dan 2). **Ketiga**, Bentuk penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh Ruben Onsu dan Jessy Handalim selaku pemegang merek Benu (Bengkel Susu) dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) yaitu dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek serta mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian kegiatan produksi barang dan jasa ke pengadilan Niaga. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan didalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka didalam sengketa merek selain mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak juga dapat melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Saran dalam skripsi ini yaitu, **Pertama**, hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, pemilik atau pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek **Kedua**, hendaknya dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan aturan berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Akibat Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Akibat Hukum.....	12
2.1.2 Wujud Akibat Hukum.....	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
2.2.3 Subjek Hak Kekayaan Intelektual	16
2.3 Merek	17
2.3.1 Pengertian Merek	17
2.3.2 Syarat dan Fungsi Merek	19
2.3.3 Jenis – Jenis Merek	21
2.4 Produk Benu	22
2.4.1 Pengertian Produk Benu	22

2.4.2 Sejarah produk Bensus	23
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Akibat hukum atas penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Bensus (Bengkel Susu) berdasarkan dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	24
3.2 Bentuk tanggung jawab dari pemegang merek Bensus (Bengkel Susu) yang penggunaan mereknya menggunakan nama orang terkenal	37
3.3 Bentuk penyelesaian masalah penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Bensus (Bengkel Susu) Milik Jessy Handalim	43
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang perindustrian barang dan jasa yang mengalami kemajuan pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama sehingga tidak tertutup kemungkinan barang ataupun jasa yang diperdagangkan mempunyai persamaan pada bentuk maupun fungsi yang sama karena itu suatu perusahaan memberikan nama atau tanda bagi hasil produksinya.

Perdagangan di Indonesia juga sangat erat hubungannya dengan adanya suatu Merek, oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek yang saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, sebab merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa.

Arti suatu nama mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, namun bagi sebagian yang lain terutama bagi pengusaha nama adalah sesuatu yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal – usul barang (*indication of origin*)² sehingga dapat dibedakan dengan produk produk maupun jasa lainnya. Serta melindungi hasil produksi suatu perusahaan terhadap hasil produksi perusahaan lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Tanda pembeda inilah yang kemudian dalam dunia perdagangan disebut dengan merek. Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan

² Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya diIndonesia)*, Citra Aditya Bakti. hlm 149

khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu.³ Selain sebagai tanda pembeda, merek juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek – merek yang mempunyai predikat terkenal. Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya, kalau tidak ada daya pembeda maka tidak mungkin disebut merek.

Suatu merek yang dibuat oleh produsen dapat menimbulkan sudut pandang tertentu terhadap konsumen, maka dari itu konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas suatu produk melalui merek tersebut, sehingga merek yang memiliki kualitas tinggi dan dikenal luas oleh konsumen sangat berpotensi untuk diikuti, ditiru serta dibajak.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat penting di bidang industri barang dan jasa karena merek tidak hanya digunakan sebagai identifikasi produk baik itu berupa barang ataupun jasa, tetapi juga menjadi alat strategi bisnis dalam rangka memenangkan persaingan usaha yang saat ini kompetitif.⁴ Para pengusaha yang mampu bersaing dan berhasil lolos akan menjadi pemenang, sehingga tidak jarang para pengusaha dalam bersaing menempuh cara yang tidak dapat dibenarkan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau

³ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (hak kekayaan Intelektual)*, Malang : UIN Maliki Press, hlm.72

⁴ Mas Rahmah. 2004. *Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15 /2001*. Yuridika. Volume 19 Nomor 5, hlm 388

persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Agar dalam persaingan tersebut tercipta suatu iklim persaingan usaha yang sehat maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang merek.

Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur tentang merek yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu persyaratan untuk pemberian merek berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 Undang – Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak mempunyai kesamaan terhadap produk atau barang / jasa yang lain berupa unsur nama, logo, simbol, maupun gambar. Selain itu, permohonan atas pendaftaran merek akan ditolak apabila menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Definisi orang terkenal tidak diatur secara eksplisit didalam peraturan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari orang adalah yang berkaitan dengan manusia yang secara pribadi. Sedangkan definisi terkenal dala Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dikenal atau diketahui umum, termasyhur dan/atau tersohor. Sehingga bias ditarik kesimpulan definisi dari orang terkenal yaitu, manusia secara pribadi yang dikenal atau diketahui secara umum oleh masyarakat luas. Dapat ditarik contoh, Ruben Onsu adalah seseorang yang telah dikenal atau diketahui oleh masyarakat luas, beliau seorang *public figure* yang berprofesi sebagai seorang artis dan telah sering muncul di berbagai stasiun televise Indonesia.

Dalam praktik, terdapat kasus yang melanggar peraturan Undang – Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kasus pelanggaran merek tersebut yaitu kasus pelanggaran merek produk susu yang bernama Bengkel Susu milik Jessy Handalim. Kasus pelanggaran terhadap merek tersebut ialah kasus yang terjadi antara pemegang merek produk susu Benu yang merupakan singkatan dari Bengkel Susu melawan orang terkenal bernama Ruben Onsu yang lebih dikenal dengan nama Benu. Perselisihan ini disebabkan karena pada tahun 2015 Jessy Handalim mendaftarkan

merek produk susunya yang bernama Bensu tersebut ke Direktorat Merek *dan Indikasi Geografis* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sertifikat merek Bensu baru diberikan pada tanggal 7 juni 2018 kepada Jessy Handalim. Artis Ruben Onsu yang dikenal dengan Bensu tersebut telah digunakan sebagai nama panggung sejak tahun 2006 dan telah mendapatkan penetapan hukum pada tanggal 30 Mei 2018 sebagai kesatuan nama Ruben oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga ia tidak terima apabila namanya digunakan untuk nama merek dagang. Karena didalam Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 21 ayat 2 huruf A yang berbunyi :

“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.”

Ruben Onsu menggugat Jessy Handalim agar merek Bensu (Bengkel Susu) dibatalkan. Karena Jessy Handalim menggunakan merek yang menyerupai nama orang terkenal Ruben Onsu, maka Jessy Handalim dianggap melanggar peraturan Undang – Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL TERHADAP MEREK BENSU (BENGKEL SUSU) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**

¹⁸ Yudhi Winarto, 2018 – Ruben Onsu Gugat Merek Bensu milik Pengusaha Kedai Bengkel Susu Jessy Handalim, <https://nasional.kontan.co.id/news/ruben-onsu-gugat-merek-bensu-milik-pengusaha-kedai-bengkel-susu-jessy-handalim>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pada pukul 08.17 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa akibat hukum atas penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) berdasarkan dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa bentuk tanggung jawab dari pemegang merek Benu (Bengkel Susu) yang penggunaan mereknya menggunakan nama orang terkenal?
3. Apa bentuk penyelesaian masalah penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) Milik Jessy Handalim?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk suatu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum atas penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab pemegang merek dagang Benu (Bengkel Susu) yang penggunaan mereknya menggunakan nama orang terkenal.
3. Untuk memahami dan menganalisa penyelesaian masalah penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan hukum autoritatif mengenai isu hukum tertentu dan bidang study yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif mengenai isu hukum tertentu.²⁰

Memperoleh gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti, maka digunakan metode khusus dan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan sebagai upaya untuk memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.8

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm 1

Sedangkan penelitian merupakan faktor yang dominan dan penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Di dalam suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan suatu cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang kongkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.²¹ Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan proposal skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue opporoarch*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approarch*) sebagai berikut:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Purnada Media Grup, hlm.27

²² Peter Mahmud Marzuki,2016, *Ibid*, hlm. 60

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *antologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Sehingga peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²³ Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk meneliti aturan aturan yang berkaitan dengan akibatn hukum terhadap penggunaan nama orang terkenal terhadap suatu merek berdasarkan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis..
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ Di dalam penulisan skripsi ini, Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk meneliti aturan aturan dan untuk memecahkan rumusan masalah tentang akibat hukum atas penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) dilihat dari Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis, bentuk tanggung jawab pemegang merek dagang Benu (Bengkel Susu) yang penggunaan mereknya menggunakan nama orang terkenal, dan bentuk penyelesaian masalah penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) Milik Jessy Handalim.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 93

²⁴ Peter Mahmud Marzuk, 2016, *Ibid*, hlm. 135

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan HKI. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan proposal ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan proposal ini yaitu:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum,

monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: buku-buku mengenai buku Hak Kekayaan Intelektual, Buku – buku mengenai merek, buku – buku mengenai aturan pendaftaran merek, makalah dan bahan lain yang ada hubungannya dan berkaitan dengan merek, Jurnal ilmiah mengenai merek.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber non hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yang dimaksud antara lain berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁵

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

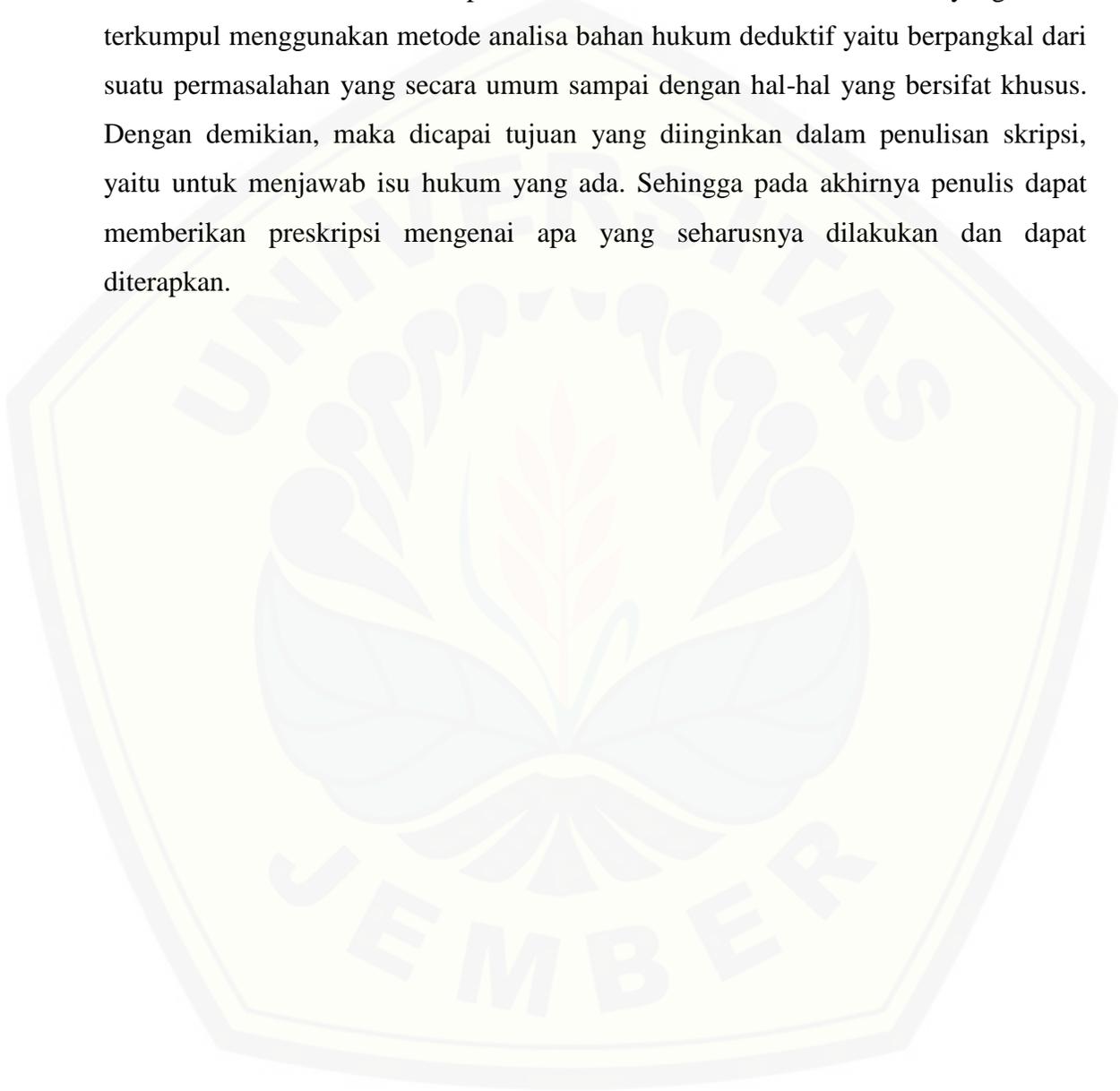
Dalam melakukan Penelitian Hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-Langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu :Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumenstasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁶

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 181

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 213

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Syarifin berpendapat bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁷ Suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²⁸

Lebih jelas lagi akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

-
- ²⁷ Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 71
 - ²⁸ R Soeroso . 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 29
 - ²⁹ R Soeroso, 2006, *Ibid*, hlm 295

2.1.2 Wujud Akibat Hukum

Suatu akibat hukum juga memiliki wujud. Wujud yang dimaksud adalah hasil yang didapatkan setelah perbuatan hukum itu terjadi yang membawa suatu kepastian hukum. Wujud akibat hukum bermacam – macam. Ada tiga wujud akibat hukum menurut pendapat Soeroso yaitu :³⁰

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya, A mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 definisi Hak Kekayaan Intelektual tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organizatio*) adalah pembahasan mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari

³⁰ R Soeroso, 2006, *Ibid* hlm 295

kemampuan intelektual manusia, yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi Manusia (*Human Right*). HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights “(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.³¹

Menurut Adrian Sutedi, pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah tersebut terdiri atas tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³²

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada

³¹ Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 2

³² Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.91

sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Walaupun perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.³³

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yakni Hak Cipta dan Hak Industri. Hak Cipta dan Hak Industri merupakan dua kategori utama yang digolongkan dalam Hak atas Kekayaan Intelektual. Pengertian Hak Cipta dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif

³³ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bandung, hlm 13

itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hukum yang mengatur mengenai hak cipta dibuat, bertujuan untuk melindungi karya-karya ciptaan dari para pencipta. Pencipta terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak pencipta harus dilindungi dari penjiplakan, pembajakan dan lainnya.

Hak Industri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan definisi tentang Desain Industri sebagai:

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi untuk menghasilkan suatu produk barang, kerajinan tangan atau komoditas industri.

Ruang Lingkup Hak Cipta meliputi hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah di bidang teknologi dan Desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, Hak kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.³⁴

2.2.3 Subjek Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya subyek HKI adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek HKI adalah ciptaan atau hasil dari subjek. Sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

³⁴Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.13

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).³⁵

Mengingat dalam HKI menunjukkan perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang memiliki kepentingan, terkait dengan subyek hukum dengan subyek HKI secara umum sama. Namun karena dalam HKI ini memiliki ketentuan ruang lingkup yang berbeda, maka dalam hal ini perlu diketahui subyek-subyek dari HKI, yaitu dalam bidang Hak Cipta dan bidang Hak Paten. Dalam Hak Cipta yang menjadi subyek adalah pencipta yang merupakan pemegang dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang dihasilkannya. Dalam bidang paten yang menjadi subyek adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, yang berhak menerima paten atas penemuan.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

³⁵Abdulkadir Muhamad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.115

Mollengraaf berpendapat, merek yaitu dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang lain.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi sarjana tersebut, dapat diartikan bahwa merek adalah sebuah tanda atau alat yang pada dirinya terdapat daya pembedaan dengan barang- barang lain yang sejenis untuk menunjukkan asal barang, jaminan kualitasnya dan membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibutanya dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lainnya.

Merek sebagai tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang dan/atau jasa yang telah dibuat oleh pihak lain.³⁷.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda, dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu di pasarkan. Di samping merek biasa dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.³⁸

Penjelasan mengenai definisi merek terkenal tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai Kriteria Merek Terkenal terdapat dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

³⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , hlm. 121.

³⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Inonesia*, Bandung: Alumni, hlm.320

³⁸ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang : UIN Maliki Press. hlm 74

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*), lambang kualitas, 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 kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.

Merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh konsumen, memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Merek mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antar perusahaan adalah persaingan persepsi bukan produk.³⁹

Penggunaan merek khususnya merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek, sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal yang telah terdaftar maupun konsumen. Selain itu juga merugikan "*brand image*" yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik merek terkenal tersebut, serta kerugian dari sisi biaya yang dikeluarkan pemilik merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Hal demikian sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Syarat dan Fungsi Merek

Syarat-syarat dari suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup.

³⁹ Fandy Tjiptono. 2011. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayumedia. hlm 34

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui bahwa syarat – syarat dari suatu merek adalah :

1. Tanda yang ditampilkan secara grafis dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut;
2. memiliki daya pembeda (*distinctive*) untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum;
3. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴⁰

Merek memiliki pengaruh terhadap kelancaran penjualan. Sehingga untuk setiap perusahaan atau pelaku usaha hendaknya memberikan tanda, cap, atau logo yang memberikan kesan positif terhadap merek yang dipakai. Untuk itu dalam memberi merek yang perlu diperhatikan :

1. Mudah di ingat
Memilih merek sebaiknya yang mudah diingat. Baik itu kata kata, gambar, logo atau kombinasi. Karena dengan begitu, konsumen atau calon pembeli akan lebih mudah mengingat.
2. Menimbulkan kesan positif
Sebaiknya dalam penggunaan merek harus diusahakan menimbulkan kesan positif terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan.
3. Tepat untuk promosi
Merek – merek yang mudah diingat dan menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai untuk promosi suatu barang ataupun jasa. Akan tetapi, untuk promosi tersebut nama yang indah serta gambar – gambar yang menarik memegang peranan penting dalam suatu promosi. Jadi untuk promosi, akan lebih baik selain mudah diingat dan menimbulkan kesan positif, juga mudah untuk diucapkan dan baik untuk dipandang.
4. Bisa didaftarkan dan dilindungi hak merek.
Merek akan lebih baik apabila didaftarkan serta dilindungi hak merek. Karena untuk meminimalisir resiko ditiru atau pesaing yang berniat menyamakan produknya.⁴¹

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit* , hlm.321

⁴¹ Buchari Alma. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Edisi Revisi*. Bandung: CV Alfabeta, hlm 150

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Merek berfungsi sebagai sarana promosi *means of trade promotion* dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Dalam pasar luar negeri, merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” dimata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya diluar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran, merek juga dapat bertugas merangsang pertumbuhan industri perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak.

Pada dasarnya merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang dan jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan. Sehingga merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang sekaligus berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Selain itu fungsi dari suatu merek adalah untuk menunjukkan kualitas barang atau jasa, dan sebagai sarana promosi iklan.

2.2.3 Jenis – Jenis Merek

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis membagi merek menjadi 2 macam. Jenis-jenis merek muncul karena perkembangan aset perusahaan yang dapat memberikan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Alasan penting lainnya untuk mengelola dan mengembangkan merek adalah bahwa merek lebih bermakna daripada sekedar produk. Produk hanya menjelaskan atribut fisik berikut dimensinya, sehingga tidak lebih dari komoditi yang dapat dipertukarkan, sedangkan merek dapat menjelaskan emosi serta hubungan secara

spesifik. Berikut adalah jenis-jenis merek berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek dagang dan merek jasa.

Pengertian Merek Dagang menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

“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”.

Pengertian Merek Jasa dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

“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.”

Jenis merek berdasarkan tujuannya dikelompokkan menjadi 3 macam merek. Pertama, merek fungsional adalah merek yang disematkan untuk memberikan persepsi terhadap konsumen terkait dengan kinerja atau layanan bisnis serta nilai ekonomis yang dihadirkan melalui produk. Kedua, merek citra adalah bertujuan untuk mengangkat citra dari pemakai produk. Ketiga, merek eksperensial adalah sebagai kesan ataupun kondisi yang terjadi pada seseorang.⁴²

2.3. Produk Benu (Bengkel Susu)

2.3.1 Pengertian Produk Benu

Produk Benu merupakan produk minuman susu yang berada di Jalan Emong No 3 Bandung. Produk susu Benu memiliki berbagai macam varian terhadap produk susu tersebut. Mulai dari varian *coffe*, *avocado*, *chocolate*, *strawberry*, *bubble gum*, *fruit punch*, pisang susu dan lain-lain. Produk Benu tidak hanya memproduksi produk susu saja, namun mie yang diolah dengan campuran susu sehingga tidak

⁴² Susanto dan Himawan Wijanarko, 2004, *Power Branding Membangun Merek. Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Jakarta: Mizan Publika, hlm 12

seperti mie pada umumnya. Mie Produk Benu terdapat kuah yang diolah dengan susu sapi khas produk Benu. Tak hanya mie, namun ada sejenis canape yang dicampur dengan susu.⁴³

2.1.1 Sejarah Produk Benu

Produk Benu sudah berdiri sejak februari tahun 2015. Pemilik Produk Benu itu sendiri adalah Jessy Handalim. Produk Benu memproduksi minuman serta makanan berupa olahan susu. Pada tanggal 3 September 2015 Jessy Handalim selaku pemilik Benu mendaftarkan merek dengan nama Merek Benu ke Direktorat Merek dan terdaftar dan dilindungi sebagai hak eksklusif merek Benu dengan nomor IDM000622427 berdasarkan pangkalan data DJKI. Produk Benu terdaftar pada kelas barang 43 yang meliputi perlindungan atas jasa bar, kafe, kantin, catering, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, resoran, restoran swalayam, kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan, penyewaan dispenser air minum.⁴⁴ Produk Benu terus berproduksi hingga tahun 2018 saat ini.

⁴³ Benuofficial, 2016, *Produk Benu*, <https://www.instagram.com/benuofficial/?hl=id>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 11.03 WIB

⁴⁴ Hamalatul Quraini, 2018, *Artis Gugat Pembatalan merek yang Telah Terdaftar Atas Nama Pengusaha* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc734a153eb4/artis-gugat-pembatalan-merek-yang-telah-terdaftar-atas-nama-pengusaha>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 11.12 WIB

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama orang terkenal terhadap merek Benu (Bengkel Susu) berupa pembatalan merek terdaftar sesuai pasal 76 ayat (1). Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI. Selain pembatalan merek, akibat hukumnya yaitu ganti rugi secara materiil maupun nonmaterial sesuai pasal 83 ayat (1) dan serta mendapatkan sanksi pidana yang tertera pada pasal 100 Undang – Undang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Bentuk tanggung jawab oleh Jessy Handalim selaku pemegang merek Benu (Bengkel Susu) yang menggunakan singkatan nama orang terkenal yaitu dapat melakukan penghapusan atau pembatalan atas merek Benu (Bengkel Susu) oleh pemilik merek yang bersangkutan yaitu Jessy Handalim. Hal tersebut tercantum dalam pasal 72 ayat (1 dan 2). Gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dimana pemegang atau pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran merek dengan dilanggarnya unsur-unsur pendaftaran merek dan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana.
3. Bentuk penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh Ruben Onsu dan Jessy Handalim selaku pemegang merek Benu (Bengkel Susu) yang merek tersebut menggunakan singkatan nama orang terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh melalui upa penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) yaitu dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek serta mengajukan

gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian kegiatan produksi barang dan jasa ke pengadilan Niaga. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan didalam pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Maka didalam sengketa merek selain mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak juga dapat melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis kepada masyarakat, pemilik atau pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan mereknya agar mengetahui pentingnya pendaftaran merek, tata cara permohonan pendaftaran merek yang ada di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti peniruan, pemalsuan dan penggunaan merek tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya.
2. Hendaknya dalam proses penyelesaian masalah, dilakukan dengan aturan aturan berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis atau dilakukan dengan bentuk – bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2007, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Buchari Alma. 2007. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Edisi Revisi*. Bandung: CV Alfabeta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fandy Tjiptono. 2011. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayumedia
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta:RadjaGrafindo Persada
- Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Jakarta Visimed
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (hak kekayaan Intelektual)*. Malang : UIN Maliki Press.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Hak Milik Intelektual, Cetakan Kedua*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- OK Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
Pernada Media Grup.
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:
Peradaban
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Inonesia*, Bandung: Alumni
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
_____, 1994, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan
UndangUndang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Susanto dan Himawan Wijanarko, 2004, *Power Branding Membangun Merek.
Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Jakarta:Mizan Publika
- Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cetakan Ke-2*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah
Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872); Jakarta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953); Jakarta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

C. Jurnal

Mas Rahmah. 2004. *Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15 /2001*. Yuridika. Volume 19 Nomor 5

D. WEBSITE

Bensuofficial, instagram.com, 2016 - Produk Benu

<https://www.instagram.com/bensuofficial/?hl=id>,

[diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 11.03 WIB]

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, 2016 - *Pengenalan Merek*,

<http://www.dgip.go.id/pengenalan-merek>, diakses pada tanggal 30 Oktober

2018 pada pukul 11.22 WIB

Hamalatul Quraini, 2018, Artis Gugat Pembatalan merek yang Telah Terdaftar Atas Nama Pengusaha

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc734a153eb4/artis-gugat-pembatalan-merekyang-telah-terdaftar-atas-nama-pengusaha>

[diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 11.12 WIB]

Yudhi Winarto, nasional-kontan.co.id, 2018 – Ruben Onsu Gugat Merek Benu milik Pengusaha Kedai Bengkel Susu Jessy Handalim.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ruben-onsu-gugat-merek-benu-milik-pengusaha-kedai-bengkel-susu-jessy-handalim>

[diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pada pukul 08.17 WIB]

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

MERЕК BENSU JADI REBUTAN, INI KATA DITJEN HKI

Kamis, 11 Oktober 2018 // 22:36 WIB

KONTAN.CO.ID – jAKARTA Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM buka suara soal gugatan merek Benu yang dilayangkan artis Ruben Onsu.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HKI Fathtlurachman mengungkapkan merek Benu telah terdaftar lebih dahulu atas nama Jessy Nurhalim. Tak lain adalah pemilik kedai Bengkel Susu.

Sertifikat Benu yang dimiliki Jessy terdaftar untuk merek kelas 43 yang mencakup jasa bar, kafe, kantin, catering dan lainnya.

"Tergugat (Jessy) telah mendaftar terlebih dahulu dan sudah mendapatkan sertifikat merek," kata Fathlurachman kepada Kontan.co.id, Kamis (11/10).

Sertifikat merek Benu diberikan Ditjen HKI kepada Jessy pada 7 Juni 2018. Masa berlakunya baru habis pada 3 September 2025. Masa berlaku sertifikat berlaku selama sepuluh tahun, sejak Jessy mengajukan pendaftaran pada 3 September 2015 lalu.

"Ketika tergugat (Jessy) mendaftar pada 2015, dan kami publikasikan, tidak ada keberatan dari para pihak," sambungnya.

Meski telah terdaftar, Fathlurachman bilang merek Bensu tetap bisa digugat. Upaya hukum Ruben membatalkan pendaftaran merek Bensu justru dapat memastikan siapa berhak memiliki merek tersebut.

"Malah bagus kami menunggu putusan pengadilan kalau memang putusan harus kami batalkan, tentu akan kami laksanakan sesuai putusan pengadilan," sambungnya.

Sebelumnya, Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben dari Kantor Hukum Minola Sebayang & Partners bilang gugatan diajukan lantaran nama Bensu memang telah lama melekat pada Ruben. Makanya, ia menilai pengesahan merek Bensu Jessy oleh Ditjen HKI adalah perbuatan melawan hukum.

"Seusai pasal 21 ayat (2) a UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan (merek) harusnya ditolak kalau menyerupai nama atau singkatan orang terkenal. Nah Ruben Onsu itu sudah dari dulu memang dikenal sebagai Bensu," kata Minola kepada Kontan.co.id.

Gugatan Ruben diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst pada 25 September 2018. Ditjen HKI juga jadi turut tergugat dalam gugatan.

Sekadar informasi, terkait merek Bensu, Ruben yang kini juga punya usaha kuliner Geprek Bensu telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ini pada 3 April 2018 dengan nomor J002018016168. Selain di Indonesia, Geprek Bensu juga turut didaftarkan ke Negara lain.⁶¹

⁶¹ Alri Kemas, nasional.kontan.co.id, 2018, Merek Bensu jadi Rebutan ini kata Ditjen HKI, <https://nasional.kontan.co.id/news/merek-bensu-jadi-rebutan-ini-kata-ditjen-hki>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pada pukul 08.45 WIB

LAMPIRAN 2



62

⁶² Benuofficial, instagram.com,2016 – Foto Produk Benu,
<https://www.instagram.com/p/BMNilMgjwwx/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 11.06 WIB

LAMPIRAN 3



63

⁶³ Bensusofficial, [instagram.com,2016](https://www.instagram.com/p/BMdxvVQjibS/) – Foto Produk Bensus,
<https://www.instagram.com/p/BMdxvVQjibS/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul
11.06 WIB

LAMPIRAN 4

210	Nomor Permohonan	:		540 Etiket
220	Tanggal Penerimaan	:	03 September 2015	
320	Prioritas	:		
730	Nama Pemilik	:	JESSY HANDALIM	
	Alamat Pemilik	:		
740	Nama Kuasa	:	"Ratu Santi Ermawati, ST. TRADEMARKINDONESIA.COM"	
	Alamat Kuasa	:	Jalan Suryalaya Tengah NO. 6 Bandung 40265, Indonesia	
	Nama Merek	:	BENSU	
566	Arti bahasa/huruf/ angka asing	:	Arti kata "BENSU dan Lukisan" merupakan singkatan dari Bengkel Susu.	
591	Uraian Warna	:	Hitam, merah, abu-abu dan putih.	
511	Kelas Barang/Jasa	:	43	
510	Uraian Barang/Jasa	:	===1. Jasa bar. 2. Kafe. 3. Kantin. 4. Katering. 5. Penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca. 6. Restoran. 7. Restoran Swalayan. 8. Kafetaria. 9. Tempat makan yang menghadirkan kudapan. 10. Penyewaan dispenser air minum.===	

64

⁶⁴ Bensusofficial, instagram.com,2016 – Foto Produk Bensus,
<https://www.instagram.com/p/BfbPmEDnGmJ/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul
11.07 WIB