



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 18 PK/PDT.SUS-HKI/2023
TENTANG SENKETA MEREK DAGANG ANTARA
BONCABE DAN BON NORI**

Anggi Ulan Dari

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa

Email: anggiulandari89294@gmail.com

Maya Ruhtiani

Hukum, Universitas Harapan Bangsa

Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

Litya Surisdani Anggraeniko

Hukum, Universitas Harapan Bangsa

Email: Litya.sa@uhb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum berdasarkan putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 tentang sengketa merek antara boncabe dan bon nori. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan kasus. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangkan 3 masalah yaitu boncabe merupakan merek terkenal, bon nori memiliki persamaan pada pokoknya dengan boncabe dan pendaftaran merek bon nori dilakukan dengan itikad tidak baik. Adapun akibat hukum dari adanya putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 merek dagang bon nori dicoret dari daftar umum merek, menghentikan produksi merek bon nori, melakukan penarikan terhadap produk bon nori yang telah diedarkan di perdagangan maupun promosi bon nori yang dilakukan di tv atau media sosial dan dapat dituntut ke ranah pidana jika tidak melaksanakan hasil putusan.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Boncabe, Bon Nori

Abstract

This study aims to examine the legal considerations of judges and the legal consequences based on Decision Number 18 PK/PDT.SUS-HKI/2023 regarding the trademark dispute between Boncabe and Bon Nori. The research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and case law approaches. The data used in this study are secondary, collected through documentation studies, and the analysis is qualitative. The findings indicate that in their legal considerations, the judges addressed three main issues: Boncabe is a well-known trademark, Bon Nori is substantially similar to Boncabe, and the registration of Bon Nori was conducted in bad faith. The legal consequences of Decision Number 18 PK/PDT.SUS-HKI/2023 include the removal of Bon Nori from the trademark registry, cessation of Bon Nori production, withdrawal of Bon Nori products from circulation, and halting of Bon Nori promotions on TV or social media. Failure to comply with the decision may lead to criminal prosecution.

Keywords: Trademark Dispute, Boncabe, Bon Nori

PENDAHULUAN

Era globalisasi merupakan era dimana setiap negara dituntut untuk terlibat dalam perdagangan bebas, sehingga sangat menuntut para produsen untuk meningkatkan suatu kreatifitas dari suatu produknya dan dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya sampai dikenal oleh masyarakat luas dengan begitu mampu bertahan dan bersaing di dunia perdagangan saat ini dengan tingkat persaingan usaha yang tinggi jika tidak mampu menghadapi persaingan pasar maka suatu produk tersebut akan tersingkirkan dari dunia perdagangan (MEIKASARI 2016).

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia menerapkan sistem pemberian perlindungan kepada pemilik atau pendaftar merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya di kementerian hukum dan hak asasi manusia atau disebut dengan istilah first to file. Prinsip lain yang harus diterapkan yaitu prinsip itikad baik, dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemilik yang beritikad tidak baik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 3. Pemilik merek harus mempunyai itikad baik pada saat mendaftarkan mereknya (Amalia 2023).

Beberapa kasus hukum mengenai pelanggaran merek hal ini terjadi karena beberapa faktor yakni yang pertama faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan hasrat pelaku untuk meraih keuntungan secara cepat dan mudah sehingga tidak mengeluarkan suatu modal dengan jumlah yang sangat besar ketika memiliki persamaan dengan merek terkenal, yang kedua adalah faktor budaya masyarakat yang minim pengetahuan akan regulasi mengenai merek dan kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu merek menjadi faktor terjadinya salah sengketa merek, dan yang terakhir adalah faktor pengawasan yaitu kelalaian dari pihak DJKI sebagai pengawas dalam penerimaan permohonan pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Khotimah and Apriani 2022).

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu gugatan terhadap merek antara PT Kobe Utama (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) melawan PT Jico Agung yang sekarang berubah nama menjadi PT Daesang Agung Indonesia (selanjutnya disebut Tergugat). Gugatan ini bermula dari adanya penerimaan pendaftaran merek BON NORI milik Tergugat yang memiliki persamaan dengan merek BONCABE milik Penggugat, persamaannya terletak pada kata BON serta adanya kemiripan produk yang dihasilkan yang berada dalam kelas yang sama yakni kelas 29 sehingga tidak ada suatu pembeda dari kedua produk tersebut dan pendaftaran merek Bon Nori dilakukan dengan itikad tidak baik.

Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada Putusan Nomor 56 Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst hasil dari putusan tersebut mengabulkan gugatan pada penggugat untuk seluruhnya. Namun dari pihak tergugat tidak puas dengan putusan tersebut kemudian tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tetapi tergugat kembali kalah dalam persidangan sengketa merek tersebut sehingga tergugat mengajukan Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali untuk memperjuangkan merek dagangnya.

Studi terdahulu dilakukan oleh Zalfa Aliya Nadzifah, Maya Ruhtiani, Marlia Hafny Afrilies pada tahun 2023 mengkaji tentang “Analisis Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow dan Ps Glow dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” hasil penelitian menunjukkan bahwa

hakim mempertimbangkan persamaan pada pokoknya, pemegang hak eksklusif, penggunaan merek sesuai dengan kelas yang didaftarkan, kerugian yang ditimbulkan dan akibat hukumnya harus membayar ganti rugi kepada pihak ps glow, menghentikan aktivitas berkaitan dengan merek ps glow (Zalfa Aliya Nadzifah, Ruhtiani, and Hafny Afrilies 2023).

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Catherin Angelica, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P dengan judul penelitian “Sengketa Merek Dagang Geprek Benu melawan I am Geprek Benu” hasil penelitian menunjukkan hakim menolak gugatan ruben dan mengabulkan rekonsepsi ayam geprek sujono dan pemilik pertama nama Benu sehingga onsu tidak dapat menggunakan merek Benu untuk mereknya (Angelica, Lie, and Rizqy Syailendra 2021). Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan pada tema pembahasan yakni mengenai sengketa merek dagang, namun penelitian ini meneliti putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berkala (Ruhtiani 2022) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menelaah semua jenis peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum dan pendekatan kasus dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi (M . Sholikhun 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya, dilakukan dengan studi kepustakaan melalui sumber-sumber buku dan buku elektronik dan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dengan menelusuri dokumen-dokumen yang memiliki kaitannya dengan merek dagang seperti artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal dan putusan pengadilan (Kartikawati 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Pertimbangan hukum pada putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 perkara sengketa merek dagang antara BONCABE dan BON NORI

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa merek dagang Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 antara BONCABE dan BON NORI mengandung beberapa pertimbangan hukum yang sangat detail. Yang pertama ialah pertimbangan hukum hakim terkait merek terkenal, untuk membuktikan bahwa merek milik tergugat masuk kedalam merek terkenal yakni harus dengan terpenuhinya unsur-unsur merek terkenal. Pengaturan mengenai perlindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG, dimana dinyatakan bahwa a.Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. b.Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. c. 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. d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa permohonan yang serupa secara substansial dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dapat ditolak, dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dalam bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, pertimbangan juga meliputi reputasi merek tersebut yang diperoleh melalui promosi intensif, investasi yang signifikan di beberapa negara oleh pemiliknya, dan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Jika hal tersebut tidak cukup maka akan dilakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut (Ramdhani Devi and Sulisty 2024).

Kriteria merek terkenal ini sendiri telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yang mengatur secara rinci dalam Pasal 18. (a). Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, (b). Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. (c). Menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal, Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya, Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat, Jangkauan daerah penggunaan Merek, Jangka waktu penggunaan Merek, Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut, Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain, Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut (Amrikasari 2019).

Merek BONCABE masuk dalam kriteria merek terkenal karena merek BONCABE telah didaftarkan di Indonesia terlebih dahulu dan telah didaftarkan di beberapa negara sesuai dengan prosedur permohonan merek internasional (protokol Madrid) sehingga merek BONCABE telah diakui secara internasional. Hal ini yang mendasarkan hakim dalam menyatakan bahwa merek BONCABE milik penggugat adalah merek terkenal. Peraturan mengenai pendaftaran merek secara internasional ini diatur didalam Undang-Undang MIG nomor 20 tahun 2016 pada pasal 51 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan kriteria merek terkenal yang telah dibahas sebelumnya maka BONCABE sudah masuk dalam kriteria merek terkenal, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat yang telah mengenal merek BONCABE sejak tahun 2012 dan Produk BONCABE telah terjual jutaan produk baik di *offline* maupun *online* store dengan memiliki reputasi yang bagus dalam masyarakat, selain itu BONCABE telah diedarkan ke seluruh Indonesia bahkan telah mengekspor ke 16 negara seperti Brunei Darussalam, Belanda, Hong Kong, China hingga Amerika.

hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah benar dalam mengkategorikan BONCABE sebagai merek terkenal.

Pertimbangan hukum hakim yang kedua ialah persamaan pada pokoknya antara merek BONCABE dan BON NORI. Dalam putusannya majelis hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh tergugat karena tidak adanya kekhilafan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor 56/Pdt.Sus-Merek/ 2021/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1077 K/Pdt-Sus-HKI/2022.

Persamaan pada pokoknya antara merek BONCABE dan BON NORI dapat dilihat dari (a). Penampilan Visual dan Pengucapan, Hakim mempertimbangkan persamaan visual antara merek BONCABE dan BON NORI. Meskipun terdapat perbedaan, elemen kunci dalam desain, warna, dan gaya penulisan dapat menyebabkan konsumen menganggap keduanya berasal dari sumber yang sama. Kesamaan pengucapan, terutama bagian kata “BON” menjadi faktor yang sangat signifikan yang menambah potensi kebingungan pada konsumen. (b). Konsep dan Asosiasi Konsumen, Konsep dibalik kedua merek juga menjadi pertimbangan hakim. BONCABE dikenal sebagai merek sambal sedangkan BON NORI berkaitan dengan produk makanan yang juga berhubungan dengan bumbu. Hakim menilai bahwa konsep produk yang mirip dan memperkuat kesan konsumen bahwa kedua merek tersebut memiliki keterkaitan. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1 Persamaan pada pokoknya

| | Merek | Produk |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Penggugat |  |  |
| Tergugat |  IDM000821958  IDM000789980 |  |

Berdasarkan gambar tersebut sudah sangat jelas adanya kesamaan pada visual diantara kedua produk tersebut. Kemiripan persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi antar unsur-unsur. Unsur utama terletak pada kata “BON” dan juga terdapat persamaan bunyi atau ucapan yang dominan terhadap merek milik tergugat dengan ejaan “B-O-N” maka pelafalannya akan sama dan tidak adanya pembeda dari kedua produk tersebut dan persamaan yang terakhir terletak pada jenis barang yang didaftarkan berada di kelas yang sama yakni kelas barang 29.

Pertimbangan hukum hakim yang terakhir adalah mengenai itikad tidak baik, berdasarkan UU merek nomor 20 tahun 2016 pada pasal 21 ayat 3 telah disebutkan bahwa “permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” dalam pasal ini dijelaskan bahwa permohonan yang tidak beritikad baik adalah

permohonan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Muliasari, Santoso, and Irawati 2021). Dengan demikian sudah seharusnya pendaftaran ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik (merek tiruan atau merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar).

Karena dalam hal ini telah terbukti merek BONCABE milik penggugat pertama kali didaftarkan, merupakan merek terkenal dan merek BON NORI memiliki persamaan pada pokoknya, dengan demikian hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak BON NORI dilakukan dengan itikad tidak baik dengan niat meniru, mengikuti merek BONCABE dan hal ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang menyebabkan pengecoh pada konsumen.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2024 perkara sengketa merek antara BONCABE dan BON NORI terkait dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yaitu hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan dari pihak tergugat yakni BON NORI dan memenangkan pihak penggugat yakni BONCABE, hakim mendasarkan putusannya berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan yaitu Merek "Bon Cabe" dan variasinya yang dimiliki oleh Penggugat terbukti merupakan merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia dan beberapa negara dibandingkan dengan merek milik Tergugat. Merek-merek tersebut memiliki persamaan yang signifikan, baik dari segi visual, pengucapan, maupun kelas barang, dan penggunaan merek oleh Tergugat yang menyerupai merek Penggugat dilakukan dengan itikad buruk yang dapat membingungkan konsumen serta merugikan ekonomi dan reputasi Penggugat

1.2. Akibat Hukum Pada Merek BONCABE dan BON NORI Berdasarkan Putusan Nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur tentang perlindungan merek terkenal yakni pada pasal 21 bahwa permohonan merek dapat ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pada barang dan/atau jasa sejenis, atau untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu terutama sebagai dasar hukum dalam pembatalan merek (Eno, Nurmawati, and Santjojo 2023).

Pembatalan merek merupakan prosedur yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghapuskan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM), atau untuk membatalkan keabsahan hak yang didasarkan pada sertifikat merek. Peraturan mengenai Pembatalan Merek di Indonesia diatur dalam Pasal 76-79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. (Agus Mardianto, Sukirman, Suyadi, M.I. Wiwik Yuni Hastuti and Kartika 2023)

Gugatan pembatalan sebagaimana disebutkan sebelumnya hanya dapat diajukan dalam waktu maksimal lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Namun, dalam kasus itikad tidak baik atau jika merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batasan waktu (CHOERURIZAL 2022). Berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang telah dibahas sebelumnya maka akan memunculkan akibat hukum.

Akibat hukum dari adanya penggunaan merek terkenal maka sesuai dengan putusan tersebut hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh tergugat oleh karena itu tergugat tidak boleh lagi menggunakan merek BON NORI karena terbukti telah menggunakan merek terkenal milik orang lain yang telah diputuskan oleh hakim. Maka merek BON NORI haruslah dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merek berdasarkan putusan Nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023. Dengan dibatalkannya merek "BON NORI" maka merek BON NORI akan dicoret dari daftar umum merek dan tidak lagi menjadi merek yang terdaftar, maka pemegang merek tidak dapat menggunakan mereknya lagi ketika merek telah dibatalkan.

Regulasi tentang pencoretan tersebut diatur dalam Pasal 91-92 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 91 menjelaskan bahwa pelaksanaan pencoretan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Kemudian untuk merek "BONCABE" masih ada di daftar umum merek dan sebagai pemegang hak eksklusif.

Persamaan pada pokoknya pada putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 mengakibatkan perlindungan hukum pada merek akan berakhir karena telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Sehingga merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya pada kasus merek dagang "BONCABE" dan "BON NORI" yang dimana merek BON NORI telah terbukti dan telah diputuskan oleh hakim memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BONCABE baik dari segi visual dan pengucapan sudah seharusnya dilakukan pembatalan merek melalui pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah dibatalkannya merek "BON NORI" tersebut akibatnya sertifikat merek sudah tidak berlaku lagi.

Merek BONCABE dari putusan hakim nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 mengakibatkan PT KOBE UTAMA sebagai pemilik sah dan terdaftar secara hukum sebagai pemilik merek yang diberi perlindungan hukum oleh negara dan satu satunya pemegang merek terdaftar "BONCABE". Karena telah keluarnya putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap maka merek "BON NORI" tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dan telah berakhir, tidak ada lagi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada merek "BON NORI" Sehingga pemilik merek tidak dapat menggunakan lagi merek "BON NORI" untuk produknya.

Merek BON NORI berdasarkan putusan pengadilan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 tersebut berakibat terhadap produk yang sedang diproduksi oleh pihak tergugat terpaksa harus diberhentikan produksinya, serta untuk seluruh produk BON NORI yang telah diedarkan secara luas di pasaran haruslah ditarik kembali dari peredarannya dan hal ini berdampak juga terhadap promosi yang dilakukan oleh tergugat mulai dari iklan yang dilakukan di saluran televisi maupun promosi di media sosial lainnya yang dilakukan secara besar besaran harus ditarik dan dilakukan pengeditan sehingga mengakibatkan banyak kerugian secara finansial yang cukup besar. Kerugian yang dimaksud yakni dari modal yang telah

dikeluarkan untuk biaya produksi dan biaya biaya promosi untuk mengiklankan produk tersebut.

Akibat dari dicoretnya dan dibatalkannya merek BON NORI maka sangat berdampak terhadap reputasi atau citra dari perusahaan yang telah dibangun oleh pemilik merek tersebut, sehingga ini sangat berdampak terhadap penjualan. Selain itu citra baik yang telah dibangun oleh perusahaan terhadap konsumen yang mengakibatkan setelah adanya pencoretan dan pembatalan merek berdasarkan putusan pengadilan karena telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari konsumen.

Sehingga pemilik merek tersebut harus berusaha lebih besar lagi untuk menaikkan kembali reputasi atau citra baik bagi konsumen yang telah mereka capai dengan susah payah. Tergugat juga harus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap merek tergugat dan memulai kembali untuk membangun pasarnya dengan merek baru. Akibat lainnya yang harus diterima oleh pihak Tergugat ialah untuk harus membayar biaya perkara yang terjadi dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 pada sengketa merek dagang BONCABE dan BON NORI mengakibatkan merek dagang BON NORI dicoret dari daftar umum merek sehingga tidak diakui oleh DJKI serta harus menghentikan dan melakukan penarikan pada produk yang telah beredar dipasaran, jika pihak tergugat tidak menjalankan hasil putusan maka pihak tergugat dapat dituntut ke ranah pidana berdasarkan pasal 100 ayat 2 UU merek dengan sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2 2022)).

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2024 perkara sengketa merek antara BONCABE dan BON NORI terkait dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya majelis hakim mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan yaitu Merek “Bon Cabe” dan variasinya yang dimiliki oleh penggugat terbukti merupakan merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia dan beberapa negara dibandingkan dengan merek milik tergugat. Merek-merek tersebut memiliki persamaan yang signifikan, baik dari segi visual, pengucapan, maupun kelas barang, dan penggunaan merek oleh tergugat yang menyerupai merek penggugat dilakukan dengan itikad buruk yang dapat membingungkan konsumen serta merugikan ekonomi dan reputasi penggugat.

Akibat hukum terkait putusan nomor 18 pk/pdt.sus-hki/2023 pada sengketa merek dagang BONCABE dan BON NORI yaitu merek dagang BON NORI dicoret dari daftar umum merek sehingga tidak diakui oleh DJKI serta harus menghentikan dan melakukan penarikan pada produk yang telah beredar dipasaran, jika pihak tergugat tidak menjalankan hasil putusan maka pihak tergugat dapat dituntut ke ranah pidana berdasarkan pasal 100 ayat 2 UU merek dengan sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

SARAN

Pemerintah khususnya direktorat jenderal kekayaan intelektual harus memperketat kembali proses penerimaan pendaftaran merek untuk menghindari ketidak telitian yang dapat memicu terjadinya sengketa merek dagang di kemudian

hari. Diharapkan kepada masyarakat mempunyai kesadaran hukum terkait dengan pendaftaran merek dengan mencari tahu terlebih dahulu merek yang telah terdaftar dan sesuai dengan Undang-Undang merek nomor 20 tahun 2016 untuk menghindari terjadinya sengketa merek di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mardianto, Sukirman, Suyadi, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, Krisnhoe, And Maria Mu'ti Wulandari Kartika. 2023. "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Journal.Fh.Ounsoed.Ac.Id* 66(20): 37–39.
- Amalia, Suci. 2023. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa Pembatalan Merek Terdaftar Bon Nori." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*: 1–5. [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/74121/1/SUCI AMALIA - FSH.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/74121/1/SUCI%20AMALIA%20-%20FSH.Pdf).
- Amrikasari, Risa. 2019. "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/>.
- Angelica, Catherine, Gunardi Lie, And Moody P Rizqy Syailendra. 2021. "Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu." *Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development Di Era Industri 4.0.*: 311–18.
- CHOERURIZAL, RIFQI. 2022. "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Merek Studi Kasus Putusan Nomor: 1333 K/Pdt.Sus-Hki/2021 Tentang Sengketa Merek Interco Dan Interco Food Wrapper." : 51–52.
- Eno, La Radi, Bernadete Nurmawati, And Eko Suryo Santjojo. 2023. "Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Www.Ejurnal.Ubk.Ac.Id*: 10.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. Triono Eddy Muliando. Tasikmalaya: CV. ELVARETTA BUANA.
- Khotimah, Vika Husnul, And Rani Apriani. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(20): 6–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243144>.
- M . Sholikhun. 2019. "Metode Penelitian." *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 3(April): 40–41.
- Meikasari, Avid Ativiyanti. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis." *Lib.Unnes.Ac.Id*: 1–10. <http://lib.unnes.ac.id/24477/>.
- Muliasari, Ruri Suci, Budi Santoso, And Irawati Irawati. 2021. "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Internasional." *Notarius* 14(2): 972–589.
- Ramdhani Devi, Sita Nur, And Al Qodar Purwo Sulisty. 2024. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia." *Unes Journal Of Swara Justisia*

8(2): 258–75.

Ruhtiani, Maya. 2022. “Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Di Indonesia Dan Korea Selatan.” *J-LEE* 6: 51–66.

Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2. 2022. “Jurnal Jendela Hukum.” *Jendela Hukum* 9(1 (2022)): 217–29.

<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>.

Zalfa Aliya Nadzifah, Oleh, Maya Ruhtiani, And Marlia Hafny Afrilies. 2023. “Analisis Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Lontar Merah* 6(2): 728–35.

<https://jom.untidar.ac.id/index.php/Lontarmerah/article/view/4259>.