



**Tinjauan Yuridis Efektifitas Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Terkait Pendaftaran Merek di Indonesia
(Analisis Sengketa Merek “BENSU” Menurut Putusan Nomor 575
K/Pdt.Sus-HKI/2020 *juncto* Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN
Niaga Jkt.Pst)**

Oleh :

**Audri Larissa Sunarko, Efrain Lundu Sihombing, Mohammed Farrel Avicenna
Barnard**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
audrilarissasunarko@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Pemberlakuan Prinsip *First to File* diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek yang sah. Sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip ini, pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya akan memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam perkembangannya, pemilik merek yang sah seringkali masih harus terlibat sengketa kepemilikan merek karena adanya *double registration*. *Double registration* bersifat sangat merugikan karena dapat menyebabkan adanya kompetisi yang tidak sehat di kalangan pengusaha. Oleh karena itu, pemilik merek yang hendak mempertahankan haknya harus menempuh upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek. Proses hukum terkait pembatalan merek tidak terjadi dalam waktu yang singkat dan akan kembali membutuhkan biaya. Padahal, sebelumnya setiap pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya diwajibkan untuk melalui tahapan-tahapan pendaftaran merek, yang salah satunya merupakan tahapan pemeriksaan merek. Tahapan pemeriksaan merek harus dilakukan secara cermat oleh pejabat yang berwenang agar tidak menyebabkan sengketa yang merugikan pemilik merek yang sah.

Kata Kunci : Prinsip *First To File*, *Double Registration*, Gugatan Pembatalan Merek



ABSTRACT

The First to File principle exists in order to provide legal certainty and justice for legitimate brand owners. As a consequence of applying this principle, brand owners who have registered their trademarks will receive legal protection. However, nowadays, the legitimate trademark owner often has to be involved in a trademark ownership dispute due to double registrations. Double registration is very detrimental because it can lead to unfair competition among entrepreneurs. Therefore, brand owners who want to defend their rights must take legal action in the form of trademark cancellation lawsuit. The legal process related to trademark cancellation doesn't occur in a short time and will cost more money. In fact, every brand owner who wanted to register his trademark was required to go through the stages of trademark registration, one of the stages was the inspection stage. This stage must be carried out accurately by officials, so that there are no disputes that cause harm to the legitimate brand owners.

Keywords : The First To File Principle, Double Registration, Trademark Cancellation Lawsuit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, telah sepatutnya menjadi landasan seluruh Warga Negara Indonesia ketika terlibat dalam suatu aktivitas bisnis. Bunyi pasal ini mengamanatkan terbentuknya suatu sistem ekonomi yang bukan merupakan sistem ekonomi kapitalistik, melainkan sistem ekonomi yang berdasar kebersamaan dan berasas kekeluargaan. Artinya, seluruh pihak harus mengupayakan agar keberjalanan perekonomian tidak bernuansa individualistik serta menghindari kompetisi usaha yang tidak sehat. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai suatu cara untuk untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di kalangan pengusaha yang dapat terjadi karena penjiplakan, pendomplengan, ataupun perebutan merek, maka diadakan pendaftaran merek.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



Merek tidak dapat dipisahkan dari hak kekayaan intelektual. Awalnya merek digunakan untuk memberi nama pada barang atau jasa dan sekaligus membedakan suatu produk dengan produk lain, tetapi dalam perkembangannya suatu merek bisa memiliki fungsi lain yaitu memberikan *guarantee* kepada konsumen maupun calon konsumen. Tidak semua merek mampu memberikan jaminan, namun terdapat beberapa merek yang dikenal karena jaminan, seperti merek Nokia yang berhasil mengusung jaminan keawetan produknya. Selain itu, merek juga dinilai dapat menumbuhkan persepsi mengenai kualitas barang atau jasa. Persepsi yang diharapkan tentunya persepsi yang positif mengenai barang atau jasa yang dipasarkan. Dengan adanya persepsi yang positif, konsumen memiliki keterikatan yang kuat terhadap barang atau jasa dari merek tertentu dan oleh karenanya hanya akan memilih, menggunakan, membeli, dan memakai barang atau jasa yang mempunyai persepsi positif saja.

Merek terbukti berperan penting dalam membangun citra (*image*) barang atau jasa, sehingga perlu diadakan pengaturan mengenai merek. Regulasi nasional pertama yang mengatur mengenai merek adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut sebagai “**UU Merek 1961**”). Dalam UU Merek 1961, pengakuan hak atas suatu merek didasarkan pada prinsip *first to use*. Prinsip ini kemudian dirasa kurang menyediakan kepastian hukum bagi masyarakat/pemilik merek/pengusaha, sehingga kemudian pada tahun 1992 prinsip ini ditinggalkan dan beralih kepada prinsip *first to file*. Adapun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut “**UU MIG**”) merupakan undang-undang terbaru mengenai merek. Dalam UU MIG, perlindungan merek juga menerapkan prinsip *first to file*. Dengan prinsip ini, perlindungan merek dilakukan terhadap merek yang terdaftar. Hak atas merek bukan diberikan kepada pemakai pertama kali, melainkan pendaftar pertama kali. Peralihan prinsip dari *first to use* ke *first to file* dalam istilah yang lain dikenal sebagai pergeseran dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif.

¹Secara global, terdapat perbedaan prinsip dalam pengakuan hak atas suatu merek antar negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Negara Amerika Serikat (USA) hingga

¹ R. Murjiyanto, 2017, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol.24, no.1, hlm.54.



saat ini menerapkan prinsip “*use in commerce*”, yang artinya barangsiapa menggunakan suatu merek pertama kali, maka dianggap sebagai pemilik merek yang sah. Prinsip ini tidak mewajibkan dilakukannya pendaftaran merek, karena hak atas suatu merek telah ada saat merek tersebut pertama kali digunakan. Berbeda dengan USA, Negara Jepang justru menerapkan prinsip yang sama dengan Negara Indonesia, yaitu prinsip *first to file*.² Produk peraturan perundang-undangan Negara Jepang yang mengatur mengenai merek, yakni *Japan Trademark Act* mengatur mengenai tata cara pendaftaran merek dan kriteria merek yang tidak boleh didaftarkan. Di Indonesia, mengenai kedua hal ini diatur dalam UU MIG.

Pada dasarnya, kedua prinsip yang berkaitan dengan pengakuan hak atas merek memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Setelah diberlakukannya prinsip *first to file* di Indonesia, tidak lantas meniadakan sengketa kepemilikan hak atas merek. Inkonsistensi, juga turut menjadi permasalahan yang memperluas kemungkinan munculnya sengketa terkait kepemilikan merek. Salah satu sengketa kepemilikan merek yang cukup dikenal masyarakat adalah sengketa Merek “BENSU” yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono .

Ditinjau dari tugas dan wewenangnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai “**DIRJEN KI**”) bertugas melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap permohonan pendaftaran merek sebenarnya memiliki kewenangan untuk memeriksa ada atau tidaknya itikad buruk (*Bad Faith*) ketika masyarakat, yang dalam hal ini biasanya adalah pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran merek. Menurut UU MIG, apabila suatu merek dinilai memiliki kemiripan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar, maka DIRJEN KI berkewajiban menolak pendaftaran merek tersebut. Namun, dalam hal ini ternyata DIRJEN KI tetap menerima permohonan pendaftaran merek yang diajukan Ruben Samuel Onsu, sekalipun sebelumnya telah diterima permohonan milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

² Nopiana, H.S, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek : Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia, *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, vol.4, no.2, hlm 397-398.



1. Mengapa terhadap merek-merek yang telah terdaftar seringkali masih terjadi sengketa kepemilikan merek yang berujung pada pembatalan merek milik salah satu pihak ?
2. Bagaimana upaya hukum untuk melindungi pemegang hak yang sah dalam sengketa hak milik atas merek-merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ?

II. PEMBAHASAN

A. Analisa Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Merek yang Mengakibatkan Pembatalan Pendaftaran Merek Milik Salah Satu Pihak yang Bersengketa

1. Dasar dan Parameter Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa pengimplementasian prinsip pengakuan hak atas merek di Indonesia pernah mengalami peralihan dari sistem deklaratif (*First to Use*) ke sistem konstitutif (*First to File*). Sistem deklaratif (*First to Use*) lebih mendasarkan perlindungan hukum kepada mereka yang pertama kali menggunakan merek dalam dunia usaha.³ Namun, ketika sistem ini diberlakukan di Indonesia ternyata kemudian memunculkan banyak sengketa berkaitan dengan penentuan pemilik yang sah atas suatu merek, sehingga kemudian dirasa kurang mampu memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Oleh karena itu, registrasi merek beralih menggunakan sistem konstitutif (*First to File*) yang dirasa dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan menegakkan segi – segi keadilan bagi pemilik merek.⁴

Prinsip *First to File* memiliki arti bahwa hak istimewa atas suatu merek dapat diperoleh jika pemilik merek telah melakukan registrasi terhadap mereknya. Keuntungan bagi pemilik merek yang mereknya telah terdaftar adalah apabila terjadi suatu sengketa dan harus melalui tahapan pembuktian dalam persidangan, maka pembuktian akan menjadi lebih mudah karena pemilik yang sah memiliki

³ Henry Soelistyo, *Bad Faith* dalam Hukum Merek, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2017), hlm 7.

⁴ Mohamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 256.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



bukti autentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh DIRJEN KI. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keberadaan sertifikat merek sejatinya memberi arti jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

Sebagaimana diatur di dalam UU MIG, mekanisme pendaftaran merek diatur secara khusus pada BAB IV beleid tersebut. Di dalam bab ini terdapat pengaturan mengenai kondisi-kondisi penyebab merek mengalami penolakan serta tidak dapat didaftarkan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 & 21 UU MIG, bahwa merek yang memuat nama atau lambang yang diklasifikasikan sebagai hal yang bertentangan dengan nilai dan moral yang dianut masyarakat, tidak memuat keunikan (daya pembeda), hingga memuat ketentuan yang *misleading* atau menyesatkan, dan tidak menginterpretasikan kualitas atau kegunaan dari suatu barang/jasa yang diwakilkan dalam merek tidak akan dapat diterima pendaftarannya.

Kemudian, registrasi kepemilikan atas suatu merek akan ditolak apabila merek yang hendak dilakukan registrasi memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap, pertama, suatu merek yang terdaftar atau dimohonkan terlebih dahulu pendaftarannya oleh pihak lain, kemudian, merek yang terkenal pada kepemilikan orang lain, termasuk untuk barang atau jasa sejenis ataupun tidak sejenis dengan ketentuan tambahan syarat tertentu, dan terakhir terhadap indikasi geografis. Selain itu, penolakan permohonan pendaftaran merek juga dapat terjadi dalam hal, memiliki kesamaan terhadap gambar/foto, singkatan yang akronimnya adalah nama terkenal, nama badan hukum milik pihak berbeda, termasuk nama terkenal milik orang lain. Namun, sejatinya hal-hal tersebut dapat dihindarkan dengan dilengkapi persetujuan tertulis dari pemegang hak atas merek atau lisensi. Pun, selain hal-hal diatas, dalam hal terjadi kemiripan terhadap bendera, singkatan lambang, penyebutan/nama, atau simbol dari suatu negara, atau lembaga nasional dan internasional, maka pendaftaran dapat dilakukan penolakan. Terakhir, dalam hal merek yang dimohonkan itu memiliki kesamaan terhadap suatu cap atau stempel resmi yang dipergunakan oleh negara dan lembaga pemerintah dan terlebih lagi tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak terkait.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



Lalu lebih lanjut, bahwa registrasi akan ditolak apabila pemohon tidak beritikad baik. Pemohon dikatakan tidak beritikad baik apabila dalam mendaftarkan mereknya patut diduga berniat untuk menjiplak merek pihak lain untuk kepentingan sendiri yaitu dengan tujuan menimbulkan kompetisi usaha yang tidak sehat. Jadi, dalam hal ini untuk menentukan ada atau tidaknya itikad tidak baik, patut dicari adanya unsur kesengajaan dari pemohon. Suatu upaya dimana pengusaha dengan itikad tidak baik mencoba untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai macam jalan dan alasan, serta karenanya mengabaikan etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum, disebut sebagai *passing off*⁵ (Djumhana & Djubadeillah dalam Sari : 2014).

Apabila pemohon dalam membuat permohonan pendaftaran merek tidak menyalahi ketentuan Pasal 20 & 21 UU MIG, maka permohonan pendaftaran merek tersebut akan diterima. Namun, apabila pemohon membuat permohonan pendaftaran merek dengan menyalahi ketentuan kedua pasal tersebut, maka permohonannya akan ditolak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa parameter penerimaan permohonan pendaftaran merek adalah mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG ini.

Dewasa ini permasalahan yang terjadi adalah permasalahan *double registration* pada pendaftaran merek. Adapun ciri akumulatif dari *Double Registration* adalah :

1. Terdapat dua/lebih merek yang telah dituliskan pada Daftar Umum Merek dan unsur-unsur yang digunakan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan memiliki persamaan;
2. merek-merek tersebut terdaftar pada kelas barang/jasa yang sama; dan
3. merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak (orang/badan hukum) yang berbeda⁶.

Prinsip serta parameter yang saat ini berlaku mengarah pada perlindungan untuk satu pihak, yakni pihak yang beritikad baik. Adanya *double registration* berdasarkan ciri yang telah disebutkan di atas, memberikan suatu pandangan bahwa

⁵ Sari, Mieke Yustisia Ayu Ratna, 2014, *Passing Off dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Yudisial, vol.7, no.3, hlm 263.

⁶ Wijaya, Theresia, 2020, *Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (Contoh Kasus : Putusan Nomor : 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)I*, Jurnal Hukum Adigama, vol.3, no.2, hlm 98.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



terdapat pihak lain yang juga diterima permohonannya oleh DIRJEN KI, padahal patut diduga pihak tersebut beritikad tidak baik.

2. Kronologis dan Penyelesaian Sengketa Merek “BENSU” Menurut Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 *juncto* Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Pada tanggal 23 Agustus 2019, Ruben Samuel Onsu (selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”) melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono (selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat I**”), beserta Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DIRJEN KI, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat II**”). Gugatan ini didaftarkan dengan nomor registrasi 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa “BENSU” menyerupai singkatan nama “ruBEN onSU”, yang tidak lain merupakan nama Penggugat. Penggugat merupakan pemilik 34 (tigapuluh empat) merek yang di dalamnya terdapat unsur “BENSU” yang terdaftar pada kelas berbeda-beda, yakni pada kelas 29, 30, 32, 35, 43, dan 45. Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa menurut ketentuan hukumnya permohonan merek yang menyerupai nama Penggugat harus ditolak, karena dianggap sebagai akronim nama orang terkenal. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Penggugat merasa keberatan dengan diterimanya pendaftaran Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+LUKISAN” milik Tergugat I sejak tanggal 03 Mei 2017. Penggugat meminta Ketua PN Jakarta Pusat untuk menyatakan pembatalan registrasi merek milik Tergugat I serta memerintahkan Tergugat II meniadakan merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Namun, dalam hal ini yang terjadi adalah sebaliknya dimana hakim justru mengabulkan sebagian gugatan Tergugat I dalam rekonsensi. Gugatan Penggugat justru ditolak secara keseluruhan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.

Dalam gugatan balik, PT. Ayam Geprek Benny Sujono (selanjutnya disebut “**Penggugat Rekonsensi**”) memaparkan bukti-bukti terkait adanya itikad tidak baik dari Ruben Samuel Onsu (selanjutnya disebut “**Tergugat Rekonsensi**”) dalam memenuhi pendaftaran merek. Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa badan



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



usahanya dibentuk oleh Yangcent, Kurniawan, dan Stevanus Livinus pada tanggal 15 Maret 2017. Berkenaan dengan digunakannya kata “BENSU” sebagai salah satu unsur dalam merek yang didaftarkan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya bukan merupakan singkatan nama dari Tergugat Rekonvensi, melainkan singkatan nama dari “BENny SUjono” yang adalah ayah dari Yangcent.

Bukan hanya menyampaikan sanggahan, Penggugat Rekonvensi menunjukkan bukti-bukti lain berkaitan dengan pembuktian PT. Ayam Geprek Benu sebagai pemilik merek yang sah karena merupakan pemilik dan pemakai pertama atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+LUKISAN”. Bukti tersebut berupa catatan tanggal penerimaan permohonan yang menunjukkan bahwa merek yang mempunyai unsur ‘warna kuning, hijau, merah, putih, dan hitam serta didominasi gambar ayam dan lidah api’ tersebut telah dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 03 Mei 2017. Kemudian menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara berjenjang dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Juli 2018 memohonkan pendaftaran 34 (tiga puluh empat) merek yang unsur-unsurnya serupa dengan merek milik Penggugat Rekonvensi. Atas dasar itu, kemudian, Penggugat Rekonvensi meminta 34 (tiga puluh empat) merek atas nama Tergugat Rekonvensi yang terdaftar pada kelas 29, 30, 32, 35, 43, dan 45 dinyatakan batal demi hukum.

Fakta lain yang juga turut terungkap di persidangan adalah bahwa adik dari Tergugat Rekonvensi, yakni Evan Jordi Onsu, pernah bekerja sama dengan Penggugat Rekonvensi. Adanya kerjasama tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa jabatan Evan Jordi Onsu adalah sebagai Manajer Operasional pada badan usaha tersebut. Namun demikian, Pihak Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa lingkup kerjasama ini hanya terkait manajemen bisnis dan bukan merupakan kerjasama pemilikan Merek “I AM GEPREK BENSU”.

Ketika menjadi Manajer Operasional, Evan Jordi Onsu menawarkan kepada Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi diangkat menjadi duta promosi (*brand ambassador*) usaha rumah makan milik Penggugat Rekonvensi. Tawaran ini kemudian disetujui, sehingga Tergugat Rekonvensi resmi menjadi *brand ambassador* usaha rumah makan dengan Merek “I AM GEPREK BENSU”. Untuk



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



memperkuat pernyataan ini, Penggugat Rekonvensi melampirkan sejumlah bukti transfer pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi yang menjadi *brand ambassador* sejak tanggal 09 Mei 2017-14 Agustus 2017. Sebagai *brand ambassador*, Tergugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mempromosikan usaha “I AM GEPREK BENSU”, namun kewenangan ini tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk menggunakan Merek “I AM GEPREK BENSU”. Sekalipun telah menerima uang kompensasi selaku *brand ambassadors*, pada tanggal 31 Agustus 2017, Tergugat Rekonvensi mensomasi Yangcent (salah satu pendiri PT. Ayam Geprek Benny Sujono) yang pada intinya melarang Penggugat Rekonvensi mempergunakan kata “BENSU” dalam bisnis makanannya.

Terhadap Gugatan Konvensi serta Rekonvensi, pada tanggal 13 Januari 2020 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat kemudian memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim dalam Konvensi menolak seluruh Gugatan Penggugat Konvensi (Ruben Samuel Onsu), serta dalam Rekonvensi memakbulkan sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi (PT. Ayam Geprek Benny Sujono). Pada intinya, Majelis Hakim menguatkan keabsahan kedudukan Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” (nomor pendaftaran IDM000643531), Kelas 43, yang terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019.

Kemudian, berkaitan dengan 34 (tiga puluh empat) merek milik Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan untuk dibatalkan, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian. Majelis Hakim tidak mengabulkan untuk seluruhnya, melainkan mengabulkan pembatalan untuk 6 (enam) merek yang terdaftar dalam kelas 43 yaitu yang unsur-unsurnya dinilai memiliki kesamaan dengan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” serta serupa dengan nama badan usaha berbadan hukum milik Penggugat Rekonvensi ataupun kependekannya.⁷ Majelis Hakim juga menginstruksikan Tergugat II untuk menghapuskan merek-merek tersebut yang sebelumnya tertulis pada Daftar Umum Merek.

⁷ Putusan 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst (13 Januari 2020).



Pada tanggal 20 Januari 2020, Ruben Samuel Onsu melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi. Sebagai pemohon, Ruben Samuel Onsu meminta Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020 di pengadilan tingkat pertama. Namun demikian pada tanggal 20 Mei 2020, melalui Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Majelis Hakim di tingkat kasasi menolak permohonan Ruben Samuel Onsu.⁸ Dengan kata lain, putusan di tingkat kasasi tidak membatalkan putusan sebelumnya, sehingga putusan tersebut sampai saat ini tetap berlaku dan mengikat para pihak.

3. Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Merek yang Berujung pada Pembatalan Merek Terdaftar

Menurut Pasal 3 UU MIG, seseorang pemilik merek akan mendapatkan hak apabila merek tersebut terdaftar.⁹ Pengaturan itu kiranya menjadi penegas dari diberlakukannya Prinsip *First to File*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa suatu merek dapat terdaftar apabila permohonan pendaftaran merek sudah melewati berbagai proses, seperti pemeriksaan formalitas, pewartaan, dan pemeriksaan substantif, serta telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh bukti otentik berupa sertifikat. Saat pemilik merek telah memperoleh sertifikat merek dan kemudian terhadap merek tersebut telah dilakukan pencatatan dalam Daftar Umum Merek, maka sejak saat itu berlaku hak istimewa bagi pemilik merek untuk mengeksploitasi keuntungan atas penggunaan merek.

¹⁰Ditinjau dari kronologis sengketa Merek “BENSU”, yang menjadi akar permasalahan adalah terjadinya *double registration* pada kelas 43 untuk merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu. Artinya kedua belah pihak yang bersengketa, sama-sama memiliki sertifikat merek dan terdaftar sebagai pemegang hak atas suatu merek. Para pihak saling merasa keberatan terhadap diterimanya permohonan pendaftaran merek milik satu sama lain,

⁸ Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 (20 Januari 2020).

⁹ Azhari dan Simanungkalit, Daniel, 2020, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol.1, no.2, hlm. 216. ¹⁰ Ibid.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



penyebabnya adalah karena unsur-unsur dari merek-merek yang didaftarkan ternyata memiliki beberapa kesamaan.

Berdasarkan putusan pada tingkat pertama yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi, 6 (enam) merek milik Ruben Samuel Onsu pada kelas 43 memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Meskipun unsur-unsur pada merek yang didaftarkan memiliki sejumlah persamaan, permohonan pendaftaran merek milik masing-masing pihak tetap diterima oleh DIRJEN KI. Bahkan, keduanya terdaftar pada waktu yang sama yakni pada tanggal 24 Mei 2019. Ditinjau dari tanggal penerimaan permohonan, Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah mengupayakan registrasi mereknya sejak tanggal 03 Mei 2017, sedangkan pihak Ruben Samuel Onsu mengajukan permohonan secara berjenjang dari tanggal 8 Agustus 2017 sampai 25 Juni 2018.

Dengan diterimanya permohonan pendaftaran dari semua pihak, menunjukkan bahwa sejak semula tidak ada penolakan dari DIRJEN KI terkait permohonan yang diajukan pihak pungkasan. Padahal, ketentuan dalam Pasal 21 UU MIG sebagaimana yang telah disebutkan di atas mengatur secara tegas mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG, seharusnya DIRJEN KI tidak menyambut permohonan registrasi merek milik Ruben Samuel Onsu yang identik dengan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono untuk jasa rumah makan. Pengecekan persamaan seharusnya menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DIRJEN KI.¹¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya *double registration* adalah karena DIRJEN KI tidak secara efektif melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang didaftarkan para pihak.

Berdasarkan Pasal 23 UU MIG, pemeriksaan substantif dilakukan terhadap permohonan registrasi merek. Pemeriksa yang bertugas merupakan pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹¹ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, 2018, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol 25, no.2, hlm. 229-230.



Manusia.¹² Jangka waktu pemeriksaan substantif, baik yang dilakukan dalam hal ada keberatan maupun tidak ada keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek selambat-lambatnya adalah 150 (seratus lima puluh) hari¹³. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, pemeriksa akan membuat laporan tertulis yang memuat usulan ditolak atau dapat didaftarkannya suatu merek kepada DIRJEN KI.¹⁴ Sehingga apabila dilihat dari sifat perlindungannya, pemeriksaan substantif yang dilakukan secara optimal dapat menghadirkan proteksi bagi pemilik merek yang sah dalam hal terdapat pihak lain yang berusaha membonceng merek terkenal ataupun merek yang sebelumnya telah melalui proses registrasi merek.

Pemeriksaan dari DIRJEN KI bukan merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi pemilik merek yang sah. Hal ini karena terhadap merek yang telah terdaftar akan senantiasa dilakukan pengawasan lebih lanjut. Kemudian apabila pada waktu tertentu didapati bukti bahwa pada merek terdaftar terdapat unsur itikad tidak baik (*bad faith*), maka menurut UU MIG masih dimungkinkan adanya upaya lain seperti penghapusan dan pembatalan merek. Namun demikian, pembatalan dan penghapusan merek beserta segala prosedur yang ada di dalamnya tentu bukan menjadi suatu target yang ingin dialami oleh para pihak. Terlebih jika para pihak masing-masing memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat merek, maka yang diharapkan adalah adanya perlindungan merek. Oleh karena itu terkait dengan permasalahan ini, pemeriksaan yang dilakukan DIRJEN KI sejatinya harus dilaksanakan dengan kecermatan untuk meminimalisir adanya kelalaian yang bersifat merugikan pemilik merek.

B. Upaya Hukum dalam Rangka Melindungi Pemegang Hak Yang Sah Atas Merek-Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya

Pada perkara *double registration*, pemilik merek yang merasa pihak lain telah menyalahi haknya, dapat menyampaikan gugatan pembatalan merek. Gugatan ini dapat disampaikan kepada Pengadilan Niaga dalam daluwarsa 5 (tahun), terhitung

¹² Myleana Kusuma Putri, Made Ayu; Sukihana, Ida Ayu, 2021, *Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, v. 10, n. 6, p. 455-465.

¹³ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, *Loc.Cit.*

¹⁴ Myleana Kusuma Putri, Made Ayu; Sukihana, Ida Ayu, *Loc.Cit.*



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



sejak merek didaftarkan. Namun, seumpama termuat unsur *bad faith* atau termuat hal-hal lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU MIG, maka terhadap pengajuan gugatan ini tidak ada daluwarsanya.

Dalam mengadili sengketa kepemilikan antara merek-merek terdaftar, Majelis Hakim akan kembali memeriksa substansi merek yang didaftarkan dengan memperhatikan parameter penerimaan pendaftaran merek. Ketika didapati bahwa pendaftaran merek melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG, Majelis Hakim akan memprioritaskan pemilik merek yang lebih awal melakukan registrasi. Pada umumnya dibuktikan melalui tanggal permohonan diterima ataupun tanggal terdaftarnya merek.

Mengacu pada kronologis sengketa Merek “BENSU” di atas, dapat diketahui bahwa gugatan pembatalan pertama kali diajukan oleh Ruben Samuel Onsu. Namun kemudian gugatan ini ditanggapi dengan adanya gugatan balik dari pihak Tergugat I. Jika tergugat awal digugat oleh penggugat awal, maka gugatan tersebut disebut gugatan konvensi (awal), sedangkan gugatan balik tergugat kepada penggugat disebut rekonvensi. Setelah adanya gugatan rekonvensi, Tergugat I dapat juga disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat (awal) sebagai Tergugat Rekonvensi.¹⁵

Berdasarkan Pasal 132a ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi dapat diajukan bersama dengan pengajuan jawaban konvensi. Baik gugatan konvensi maupun rekonvensi akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan yang sama, kecuali apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat gugatan yang dapat diputus terlebih dahulu.¹⁶ Pada sengketa Merek “BENSU”, Majelis Hakim tidak memutus gugatan konvensi maupun rekonvensi secara terpisah, melainkan dalam satu putusan. Putusan ini tidak hanya memuat mengenai pokok-pokok perkara, tetapi juga menyebutkan perihal banyaknya biaya perkara. Berkaitan dengan biaya perkara, dikenal dua prinsip pembebanan biaya perkara, yaitu dihukumkan kepada pihak yang kalah dan dibebankan secara berimbang kepada pihak-pihak. Pada kasus ini, Majelis Hakim menimpakan biaya perkara kepada

¹⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 468-470.

¹⁶ Ibid.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



Penggugat Konvensi sebagai pihak yang gugatannya ditolak, yang karenanya dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang kalah.

Berdasarkan Pasal 78 UU MIG, para pihak masih dapat melakukan upaya hukum yang lain yaitu kasasi. Upaya kasasi pada sengketa merek dilakukan dengan tujuan untuk membatalkan putusan yang sebelumnya ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.¹⁷ Dihitung dari awal pendaftaran gugatan, lahirnya putusan kasasi memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 180 (seratus delapan puluh) hari. Pada sengketa yang berkaitan dengan pembatalan merek, upaya kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan para pihak dalam rangka mendapatkan keadilan.

III. KESIMPULAN

Pengakuan hak atas merek di Indonesia memakai Prinsip *First to File* sebagai dasar. Dalam pemberlakuan prinsip ini, pendaftaran merek menjadi suatu prosedur penting yang harus ditempuh oleh pengusaha untuk memperoleh hak istimewa dalam mendayagunakan suatu merek dari segi ekonomi. Dengan tujuan memberikan perlindungan preventif dan menjaga konsistensi implementasi Prinsip *First to File*, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diamanatkan untuk tidak mengesahkan registrasi merek yang pada dasarnya atau keseluruhannya terdapat persamaan terhadap merek terdaftar atau merek yang termohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Sehingga, dalam hal terjadi peristiwa *double registration* seperti yang dialami oleh Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono menunjukkan terdapat penyelewengan dalam implementasi Prinsip *First to File* di Indonesia.

Double registration dikatakan terjadi ketika pada kelas barang atau kelas jasa yang sama terdaftar dua/lebih merek yang unsur-unsurnya secara mendasar ataupun menyeluruh mempunyai persamaan dan dimiliki pihak-pihak (orang/badan hukum) yang berbeda. Kembali penting untuk ditekankan bahwa perlindungan merek diberikan bagi pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran merek, sehingga sejak suatu

¹⁷ Taliwongso, Rona Novy Yosia, 2014, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia*, Lex et Societatis, hlm. 155.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



merek didaftarkan sejatinya pemegang hak (pemilik merek) harus dilindungi oleh hukum dari percobaan pelanggaran oleh pihak mana pun. Dalam hal ini, keputusan DIRJEN KI untuk tetap menerima pendaftaran 6 (enam) merek kepunyaan Ruben Samuel Onsu yang unsur-unsurnya memiliki persamaan dengan unsur-unsur Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” menggambarkan adanya ketidakcermatan DIRJEN KI dalam memeriksa pendaftaran merek.

Sebagai konsekuensi dari adanya *double registration*, pemilik merek yang merasa dirugikan harus melakukan upaya pembelaan atas hak yang dimilikinya melalui pengajuan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Kemudian, apabila Putusan Pengadilan Niaga dirasa kurang memberikan keadilan, para pihak dapat mengajukan upaya kasasi. Namun demikian, permasalahan ini sebenarnya tidak akan berlarut-larut sampai kepada tingkat kasasi apabila sejak semula pendaftaran merek yang melanggar ketentuan Pasal 20 UU MIG dan/atau Pasal 21 UU MIG dicegah oleh DJKI. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa upaya hukum dari pengajuan gugatan pembatalan hingga kasasi akan menyita waktu dan biaya, serta guna memastikan terciptanya kepastian hukum dan keadilan untuk pengguna merek yang sah, telah sepatutnya setiap pihak (dalam hal ini terutama adalah DIRJEN KI) mengupayakan agar peristiwa *double registration* tidak terulang kembali.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djumhana, Mohamad dan Djuhaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soelistyo, Henry. 2017. *Bad Faith dalam Hukum Merek*. Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia.

JURNAL

Azhari dan Simanungkalit, Daniel. 2020. “*Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018)*”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.

H.S, Nopiana. 2021. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek : Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia*”. *Jurnal Hukum*.

Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani. 2018. “*Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

Murjiyanto, R. 2017. “*Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem Konstitutif)*”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

Myleana Kusuma Putri, Made Ayu dan Sukihana, Ida Ayu. 2021. *Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum.

Taliwongso, Rona Novy Yosia. 2014. *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia*. Lex et Societatis.

Wijaya, Theresia. 2020. “*Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (Contoh Kasus : Putusan Nomor : 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*”. *Jurnal Hukum Adigama*.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



PUTUSAN

Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.