

Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga

Dewi Sarah Afifah, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
dewisarah1112@gmail.com

Abstract

An intellectual property dispute occurs because of a party that feels harmed under a circumstance. Disputes that often occur is the struggle of nbrand on businesses accompanied by the existence of bad faith from one of the parties. Businesses that register their brand first have the right to legal protection. The purpose of this study is to know and analyze the legal provisions that apply to the resolution of brand disputes in the event of the occurrence of registration of the same brand in the same class. The research method used by researchers is normative juridical. The result of the study is a legal provision on the settlement of brand disputes in the event that the registration of 2 (two) same brands in the same class is resolved by litigation is a settlement through a court institution stipulated in Law No. 20 of 2016 on "Brands and Geographical Indications" from Article 83 to Article 92. While non-litigation dispute resolution is an out-of-court dispute resolution, such as through alternative dispute resolution or arbitration stipulated in article 93 of Law No. 20 of 2016 on "Brands and Geographical Indications".

Keywords: *dispute; brand; good faith*

Abstrak

Sengketa hak kekayaan intelektual terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan. Sengketa yang sering terjadi adalah perebutan merek yang disertai dengan itikad yang tidak baik dari salah satu pihak pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku atas penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran merek yang sama dalam kelas yang sama. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran dua merek yang sama dan kelasnya juga sama dan penyelesaiannya dilakukan secara litigasi yakni lewat lembaga pengadilan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 92. Sementara itu untuk penyelesaian sengketa yang secara non litigasi yakni diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) yang diatur dalam pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: *sengketa; merek; iktikad baik*

A. PENDAHULUAN

Adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan sebab adanya sebuah sengketa hak kekayaan intelektual, hal tersebut dikarenakan agar menaikan pendapatan usahanya sendiri, maka pihak tersebut bertindak curang guna mengambil keuntungan. Kepastian hukum mengenai penyelesaian

sengketa bidang HKI dinilai sangat penting yang mana tanpa adanya hak si pemakai HKI berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat digugat.

Perebutan merek terjadi antara Ruben Onsu dengan Benny Sudjono. Benny Sudjono memiliki PT. Ayam Geprek dengan nama I Am Geprek Benu digugat Ruben karena merek dagangnya sama-sama Benu. Ruben Onsu mengklaim bahwa dirinya telah mendaftarkan mereknya dan dimohonkan mulai tanggal 3 September 2015 dan telah terdaftar pada 7 Juni 2018 sampai 3 September 2025 mendapatkan perlindungan.

Dalam gugatannya Ruben Onsu mengklaim bahwa Benny Sudjono telah menggunakan nama Benu tanpa adanya izin darinya. PT dari Benny Sudjono yakni Ayam Geprek berdiri dengan 3 sekawan yaitu Kurniawan, Stefani Livinus dan Yangcent yang berjalan sejak 17 April 2017 sampai sekarang ini, PT. milik Benny Sudjono ini telah mengajukan merek dagangnya sebelum hak mereknya dialihkan dari Jessy Handalim ke Ruben Onsu pada 3 Mei 2017.

Pada Bulan Mei 2017 Ruben Onsu dan adiknya yaitu Jordy Onsu sebelumnya pernah terlibat kontrak kerja dengan PT. Ayam Geprek milik Benny Sudjono dan telah mendapatkan kompensasi terkait posisinya berkisar Rp. 663.000.000,- . Ketika terjadinya hubungan kerja, Jordy Onsu meminta untuk salah satu pegawai miliknya bekerja dibagian dapur sebagai *quality control*. Pada bulan Juli 2017 karyawan yang telah mengetahui rahasia dan resep dapur dari usaha kuliner I Am Geprek Benu ditarik kembali oleh Jordy Onsu.

Ruben Onsu mendirikan perusahaan kuliner yang sama dengan PT. Ayam Geprek milik Benny Sudjono dilihat dari logo, jenis makanan, susunan kata, susunan gambar, dekorasi ruangan pada Agustus 2017. Nama yang digunakan sebagai merek yakni Benu dimohonkan Ruben Onsu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai singkatan dari namanya sendiri pada Mei 2018 dan pada Ayam Geprek milik Benny Sudjono diajukan gugatan untuk tidak memakai nama Benu lagi.

Persaingan antar produsen semakin ketat guna memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen. Dalam kondisi seperti inilah konsumen berada pada posisi ditengah, ada banyak pilihan merek untuk satu produk yang menawarkan harga dan kualitas cenderung sama. Dalam rangka kegiatan pengembangan dan penelitian dengan kemampuan intelektual yang dipergunakan melibatkan manusia, tenaga, serta waktu, karya-karya intelektual yang bernilai ekonomi akan dihasilkan (Djubaedilah, 2014).

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang lahir ataupun timbul atas kemampuan dari intelektual manusia itu sendiri yang harus dilakukan upaya perlindungan. Manusia dalam menghasilkan kemampuan intelektualnya melalui cipta, rasa, daya serta karsanya yang terwujud dengan karya-karya

intelektualnya. Karya karya tersebut dilahirkan kembali menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menimbulkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual (Riswandi, 2005).

Merek dagang atau biasa dikenal dengan brand merupakan suatu hal yang penting yang dapat menjadi kekuatan selaku pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar masyarakat. Merek dapat membuat suatu produk dikenal dan diingat oleh konsumen dengan mudah karena merek fungsinya menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk lain yang memiliki kesamaan dengan adanya merek, maka produk tersebut dapat diidentifikasi, menjadi penjamin kualitas suatu produk atau jasa yang ditawarkan serta sebagai sarana pengenalan produk kepada konsumen. Suatu pengesahan sangat dibutuhkan dalam perdagangan produk maupun jasa asal memiliki merek (Djumhana, 2014).

Konsumen akan merasa terbantu pada saat memilih produk atau jasa yang akan dipakainya dengan adanya penambahan merek didalam produk atau jasa tersebut, tidak hanya itu saja suatu bayangan atau labeling didalam ingatan konsumen akan muncul dengan adanya merek (Khairandy, 1999). Karena itu pendaftaran merek merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha. Pendaftaran merek yang masih diabaikan atau dikesampingkan dapat berakibat fatal jika suatu merek tersebut tidak didaftarkan ataupun malah didaftarkan terlebih dahulu oleh orang yang tidak memiliki kewenangan.

Penolakan dalam permohonan suatu merek dapat terjadi jika terdapat indikasi itikad yang tidak baik oleh pemohon Merek. Penjelasan dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa pemohon dengan itikad tidak baik adalah pemohon 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, sebagai contoh permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sesuai latar belakang yang sudah dijelaskan meliputi: 1) Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku atas penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran merek yang terbukti didasari atas iktikad tidak baik? 2) Apa yang menjadi pokok perkara gugatan Ayam Geprek Benu terhadap I Am Geprek Benu?

Sengketa merek Benu telah diteliti oleh beberapa peneliti, tetapi berbeda dengan penelitian ini antara lain:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Wilson Wijaya berjudul “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt.Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat takaran dalam penentuan itikad tidak baik pada pendaftaran di Indonesia sebab bagi setiap pendaftar itikadnya dianggap baik dikarenakan telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dianggap baik. Oleh karena itu penilaiannya dinyatakan masih sangat lemah. Dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian tersebut adalah standar konsep itikad tidak baik yang ada di Indonesia (Wijaya, & Kansil, 2018).

Artikel jurnal yang ditulis oleh Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, yang berjudul “Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia”, penelitian tersebut membahas mengenai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, menjelaskan prinsip dalam pendaftaran itikadnya baik yaitu diajukannya dasar permohonan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, maka merek tersebut tidak dapat dilakukan pendaftaran, sehingga itikad baik sangat diperlukan pada pengajuan permohonan pendaftaran merek baik yang sudah terkenal ataupun belum, artinya bersikap dinamis itikad baik mencakup semua pendaftaran dan proses permohonan merek. Penelitian lebih mengenai konsep-konsep itikad baik yang harus dilakukan untuk pendaftaran merek terkenal (Farly & Lumopa, 2018).

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Charles Yeremia Far-Far yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013)”, penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai fokus permasalahan dalam penelitian ini melakukan studi putusan No. 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013 terhadap pendaftaran merek dengan itikad baik (Far-Far, Sigit, & Alam, 2014).

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan ilmiah untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian yang berhubungan dengan suatu cara kerja (sistematis) yakni metode, guna secara ilmiah jawaban dapat ditemukan dan dipertanggungjawabkan termasuk keabsahannya yakni kegunaan dengan adanya metode (Ruslan, 2010). Penelitian ini ialah *library research* (penelitian Pustaka) pada penelitian hukum, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif, yakni memosisikan penelitian hukumnya sebagai bangunan sistem norma, meliputi kaedah, asas, norma dari putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin serta peraturan perundang-undangan (Hajar, 2015). Justifikasi perspektif yang akan diberikan pada sistem norma terkait

suatu gejala atau peristiwa yakni objek kajian hukum normatif. Secara sederhana sistem tersebut memiliki arti aturan hukum atau kaedah (Hajar, 2015).

Spesifikasi deskriptif analitis dipergunakan pada penelitian ini, yang memiliki arti metode yang fungsinya memberi gambaran atau mendeskripsikan suatu objek yang diteliti dengan sampel atau data yang sudah dikumpulkan tanpa dianalisis dan dibuat simpulan untuk umum.

Sistem hukum, masalah hukum dan pengkajian sesuai dengan isu masalah yang diangkat berusaha digambarkan pada penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam penelitian ini tujuannya menggambarkan mengenai hal-hal yang dilanggar secara menyeluruh mengenai iktikad baik dan iktikad tidak baik dalam hal pendaftaran merek yang sudah diatur oleh Undang-Undang serta Peraturan Menteri. Sementara analitis artinya menghubungkan, membandingkan, mengelompokkan dan memberi makna aspek-aspek dalam putusan hakim mengenai sengketa yang diangkat pada penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum yang Berlaku Atas Penyelesaian Sengketa Merek Dalam Hal Terjadinya Pendaftaran Merek yang Terbukti Didasari Atas Iktikad Tidak Baik

Semakin berkembang pesatnya kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek selepas peniruan dan pembajakan yang terjadi oleh sebagian besar orang (Djumhana, 2014). Pada awalnya penggunaan merek berfungsi sebagai tanda agar konsumen lebih mengenal jasa atau produk yang ditawarkan dengan produk lain. Seseorang akan mudah mengingat jasa atau produk yang akan dipakai dengan adanya merek, sehingga hal tersebut memiliki keuntungan tersendiri bagi konsumen (Sembiring, 2007).

Hal yang sangat penting bagi pelaku usaha yakni pendaftaran merek agar mereknya tidak ada yang meniru dengan pihak lain tanpa izin dari si pemilik merek, namun permintaan atas hak merek tersebut akan diberikan jika baik dalam hal itikadnya. Unsur yang sangat penting dalam pendaftaran hak merek yakni dengan memiliki itikad yang baik (Mardianto, 2010). Pemohon pada saat pendaftaran mereknya dengan layak serta jujur tanpa ada niatan untuk menjiplak, membonceng, atau meniru terkenalnya merek pihak lain dapat dikatakan beritikad baik dalam permohonan hak mereknya. (Mardianto, 2010) Tujuan dari pendaftaran merek yakni memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek yang dimiliki. Pendaftarannya dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ahmadi, 2007).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hulogra, 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 dan/atau jasa.

Di Indonesia sistem konstitutif diberlakukan dalam hal sistem pendaftaran merek yakni pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya menjadi pihak yang memiliki hak atas suatu merek tersebut (*asas presumption of ownership*). Secara konstitutif pendaftaran merek ini berhubungan dengan bukti kepemilikan suatu merek. Dibandingkan dengan sistem deklaratif keunggulannya yakni adanya kepastian hukum dalam menentukan pemilik merek sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi. (Jened, 2015).

Sistem *first to file* dianut di Indonesia yang memiliki arti diperlukannya pendaftaran untuk memiliki hak atas suatu merek. Persyaratan minimum yang sudah dilengkapi oleh pemohon atas hak merek tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 berupa formulir pendaftaran mereknya sudah diisi dengan lengkap, bukti pembayaran biaya dan label merek, maka tanggal penerimaannya akan diberikan.

Sebagai kekayaan bagi pemilik, merek ditempatkan sebagai *personal property* sehingga dapat dilisensikan atau dijual. Pihak yang curang akan berusaha mengambil konsumen dari merek lain agar menggunakan produk atau jasanya atas merek orang lain terdahulu. Sedangkan untuk merek sebagai *cultural resource*, adanya motif itikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek dinilai sesuai dengan parameter yang valid (Sujatmiko, 2010).

Sujatmiko, 2010 menyatakan dalam pengkajian merek, setiap perbuatan reproduksi, mengkopi, membajak, meniru atau membonceng kemasyuran merek orang lain dikatakan sebagai perbuatan penyesatan, pemalsuan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang dalam perlindungan merek secara harmonisasi dikualifikasikan sebagai *unfair competition* (persaingan curang) serta dikatakan sebagai *unjust enrichment* (perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur). Dengan kata lain, tanpa izin dari merek yang direproduksi oleh orang lain (Kadir, 2011).

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 menyatakan bahwa “meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik”. Dengan demikian seseorang yang memiliki itikad baik terhadap pihak lain yang itikadnya tidak baik

aspek perlindungan hukumnya tetap diberikan dan Direktorat Merek Kekayaan Intelektual dapat membatalkannya.

Itikad tidak baik termasuk perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya, sehingga harus ditolak. Pada prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia tindakan tersebut tidak dibenarkan. Asas itikad tidak baik dalam perkembangan utamanya di bidang hukum bisnis dihubungkan dengan ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan (*disloyalty*) (Satrio, 2000). Dari itu, maka klasifikasi itikad tidak baik dinyatakan dalam suatu pendaftaran merek antara lain: (Maulana, 2005)

- a. Perbuatan atau tindakan yang meniru merek orang lain yang sebelumnya sudah didaftarkan, utamanya pada merek yang memiliki nilai jual dipasaran dan sudah terkenal.
- b. Perbuatan yang dengan sengaja seseorang lakukan demi bersaing dengan merek terdahulu yang memiliki kesamaan dengan produk atau jasanya yang sudah terdaftar yang itikadnya tidak baik, tidak peduli terhadap merek terdahulu jika terjadi kerugian.
- c. Itikad tidak baik dalam tindakan pendaftaran merek dengan sengaja maka itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek pada prinsip dasar pendaftaran merek sudah dilanggar dan termasuk melawan hukum, sehingga akan berdampak rugi pada merek yang sudah terdaftar sebelumnya sebab merek tersebut sudah tenar dipasaran.

Itikad tidak baik selalu berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi bahwa DJKI harus menolak permohonan jika terjadi: (Ahmadi, 2007)

- a) Merek mempunyai kesamaan dengan merek lain yang terdaftar. Kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan lainnya, sehingga timbul kesan adanya persamaan pada pokoknya.
- b) Merek mempunyai kesamaan dengan merek lain yang terdaftar. Tidak adanya persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia terkait kesamaan pokok terhadap merek terkenal.
- c) Pada pokoknya merek mempunyai persamaan atau keseluruhan dengan indikasi geografi yang sudah dikenal. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan tentang kualitas barang tersebut.

Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*) dapat terwujud jika mereknya dianggap hampir mirip dengan merek lain sesuai persamaan bunyi, arti, dan tampilan (Saraswati, 2019). Daya

pembeda yang cukup harus dimiliki merek agar dapat menjadi syarat mutlak yang dapat dipakai dan didaftarkan.

Berdasarkan alasan dari merek yang tidak dapat terdaftar atau ditolak sesuai ketentuan Pasal 20 atau 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ke Pengadilan Niaga, merek tersebut dapat dibatalkan lewat gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Upaya hukum terhadap keputusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan yakni kasasi. Peraturan yang akan mengatur tata cara pelaksanaan pembatalan yakni peraturan pemerintah. Waktu pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek gugatan pembatalan. Jika merek yang bersangkutan unsur iktikadnya tidak baik atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ideologi negara, agama, moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan tersebut dikecualikan.

Di Indonesia terdapat konsep sepanjang proses pendaftaran merek pada pengawasan terkait prinsip itikad tidak baik, pelaksanaannya dilakukan ketika pengumuman selama 2 bulan untuk melihat apakah ada pihak yang keberatan dengan pendaftaran tersebut, jika selepas 30 hari semenjak pengumuman ada pihak yang merasa keberatan maka pemeriksaan substantif selama kurang lebih 150 hari akan dilaksanakan oleh DJKI sebelum akhirnya mendapat sertifikasi dan diterima. Tidak hanya itu saja, merek yang sudah didaftarkan masih dilakukan pengawasan lebih lanjut. Akan dilakukan penghapusan dan pembatalan jika merek-merek yang diketahui unsur iktikadnya tidak baik berdasarkan pengaduan dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan sebagaimana Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.

Dijelaskan dalam Pasal 72 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan atas pemilik merek yang bersangkutan atau prakarsa Menteri kepada Menteri, tidak hanya itu saja penghapusan hanya dapat dilaksanakan selepas memperoleh komisi banding dan rekomendasi merek, penghapusan ini dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan selama 3 tahun berturut-turut merek tersebut tidak dipergunakan dalam perdagangan jasa atau barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Sementara itu menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 menekankan bahwa pembatalan merek dilakukan dengan cara pihak yang berkepentingan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga jika dalam merek tersebut terdapat muatan itikad yang tidak baik. Waktu paling lama 5 tahun gugatan pembatalan kadaluwarsa dihitung sejak pendaftaran merek tersebut. Sementara

dapat dilakukan pengajuan tanpa adanya batasan waktu, apabila unsur itikadnya tidak baik, sehingga pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalannya, jika merasa dirugikan meskipun pelanggarannya sudah berlangsung lama dan baru diketahui.

Di Indonesia praktik penegakan merek seringkali terjadi *passing off* yakni membongceng pada merek orang lain yang sudah terkenal atau yang sudah dipakai. Kesalahan dalam pemilihan produk (*public misleading*) dijadikan alasan guna bersaing dengan cara yang curang (*unfair competitor*) (Hidayati, 2011). Oleh karena itu, DJKI berperan penting dalam pemeriksaan apakah ada itikad tidak baik yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya.

Dalam hal adanya sengketa atas perebutan merek, pemilik Merek terdaftar selaku pihak yang terkait dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga atas pihak lain yang dengan sengaja menyamai mereknya pada jenis produk yang sama. Hal ini telah diatur didalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Penyelesaian sengketa juga dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase).

Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 85 tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur yang menjelaskan bahwa:

- a. Pengajuan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum domisili atau tempat tinggal tergugat.
- b. Gugatan dilakukan pengajuan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pada tanggal yang bersangkutan panitera mendaftarkan gugatan diajukan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d. kepada ketua pengadilan Niaga panitera menyampaikan gugatannya dalam jangka waktu paling lama 2 hari dihitung sejak didaftarkannya gugatan.
- e. Ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan majelis hakim ditunjuk untuk menyiapkan hari sidang dalam waktu paling lama 3 hari dihitung sejak tanggal disampaikannya gugatan.
- f. Juru sita memanggil para pihak paling lama 7 hari setelah didaftarkannya gugatan.
- g. Paling lama 90 hari sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan yang harus diselesaikan setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung dapat diperpanjang.
- h. Secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada gugatan atau putusan.
- i. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan Pengadilan Niaga paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan diucapkan kepada para pihak.

Kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga. Paling lama permohonan kasasi diajukan 14 hari selepas pengucapan tanggal putusan yang dimohonkan kasasi atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang

telah memutus gugatan. Paling lama sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan 90 hari setelah diterimanya tanggal Permohonan kasasi oleh Majelis Kasasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dapat dilaksanakan.

Setelah salinan resmi putusan yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan memiliki kekuatan hukum tetap diterima oleh Menteri, maka pembatalan sesuai putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Menteri melakukan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek dengan dicoret dan ditambah catatan mengenai tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut beserta alasannya. Secara tertulis penghapusan atau pembatalan pendaftaran diberitahukan kepada Kuasanya atau pemilik Merek dengan penghapusan dan penegasan beserta alasannya disebutkan bahwa mulai tanggal pencoretan, tidak berlaku kembali sertifikat Merek yang bersangkutan.

Perbuatan yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni tidak baiknya itikad pendaftaran merek, Perbuatan tersebut dianggap curang sebab merek membonceng pada merek yang sudah terkenal dipakai lagi, sehingga produknya akan lebih dikenal oleh masyarakat dengan merek yang sudah ada. Etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang tidak sesuai dengan perbuatan tersebut, sehingga dianggap tidak baik. Setiap hasil karya dari seseorang itu tidak boleh ditiru, kecuali yang punya merek memberikan ijin terlebih dahulu untuk memakai mereknya.

2. Pokok Perkara Gugatan Ayam Geprek Benu terhadap I Am Geprek Benu

Duduk perkara dalam salinan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst menerangkan bahwa Ruben Samuel Onsu (penggugat) yaitu pemilik hak serta pendaftar pertama (*first to File*) atas merek “BENSU” dengan tanggal penerimaan 03 September 2015, tanggal pendaftaran 07 Juni 2018 dan mendapat perlindungan sampai dengan 03 September 2025, maka dengan demikian sangatlah patut dan berdasarkan hukum jika Penggugat merupakan *First to File* (pendaftar pertama) dan menjadi pemilik satu-satunya yang sah atas merek “BENSU” di Indonesia dan memiliki hak tunggal dalam memakai merek tersebut. Penggugat (Ruben Onsu) juga merupakan pemilik hak atas merek yang mengandung kata “BENSU” lainnya yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI.

Berdasarkan HKI merek dagang Benu milik Ruben Onsu, PT Ayam Geprek milik Benny Sudjono digugat oleh Ruben Onsu sebab sama-sama menggunakan nama Benu. Ruben Onsu telah

diklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek Benu yang dipergunakan dalam usahanya bisnis kuliner. Nama tersebut diambil dari singkatan namanya sendiri yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat sebagai artis dan pembawa acara. Dalam gugatannya Ruben Onsu mengklaim bahwa Benny Sudjono telah menggunakan nama Benu tanpa adanya izin dari Ruben Onsu.

I Am Geprek milik Benny Sudjono sejak tanggal 17 April 2017 sudah mulai berjalan, merek dagangnya sudah diajukan perusahaan pada 3 Mei 2017 sebelum adanya pengalihan hak merek Benu ke Ruben Onsu dari Jessy Handalim. Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ayam Geprek Benny Sudjono nomor 130 tertanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta PT Ayam Geprek Benny Sudjono sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Usaha kuliner ayam geprek ini tahun 2017 tanggal 13 September juga sudah disahkan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.

Ruben Onsu dan adiknya yaitu Jordy Onsu sebelumnya sudah pernah terlibat dalam kontrak kerja dengan Benny Sudjono. Jordy Onsu sebagai manager operasional dan duta promosi yakni Ruben Onsu, dan bukan pemilik dari I Am Geprek Benu. Sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 kompensasi sudah diberikan kepada Ruben Onsu terkait kedudukannya sebagai duta promosi sejumlah cabang bisnis I Am Geprek Benu sekitar Rp663.000.000.-

Saat terjadinya hubungan kerja, Jordy Onsu meminta untuk salah satu pegawai miliknya bekerja sebagai *quality control* dibagian dapur I Am Geprek Benu dan disetujui oleh pemilik usaha. Jordy Onsu menarik kembali karyawannya pada bulan Juli 2017 yang sudah dapat memasak dan tahu akan rahasia dan resep dapur dari usaha kuliner ini.

Ruben Onsu pada bulan Agustus 2017 mendirikan perusahaan kuliner serupa yang bernama Ayam Geprek Benu yang memiliki kesamaan dengan I Am Geprek Benu dalam segi logo, jenis makanan, susunan kata, dekorasi ruangan serta susunan gambarnya. Usaha kuliner milik Ruben Onsu beserta Jordy Onsu pun mulai dipromosikan. Ruben Onsu Pada Mei 2018 pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta permohonan penetapan nama merek yakni Benu sebagai singkatan dari namanya dengan Nomor 384/Pdt.p/2018/PN.Jkt.Sel.

Ruben Onsu pada tanggal 31 Agustus 2019 menggugat PT. I Am Geprek Benny Sudjono karena Ruben Onsu merasa bahwa Merek Benu adalah merek gerainya terlebih dahulu sehingga menggugat agar tidak memakai nama Benu lagi pada gerai makanan miliknya. Hal ini tentu dibantah oleh pihak Yangcent dengan mengajukan gugatan Rekonpensi karena disini Ruben Onsu dinilai melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis juncto Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, maka dari itu pendaftaran merek milik Ruben Onsu harus dibatalkan atau ditolak atas penilaian dari Yangcent.

Telah terdaftarnya merek-merek yang dimiliki penggugat rekonsensi pada daftar umum merek ialah upaya guna terlindunginya jenis-jenis makanan dalam kelas 43 dan 29 yang diproduksi oleh penggugat rekonsensi, demikian juga merek-merek milik tergugat rekonsensi yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek-merek milik penggugat rekonsensi adalah guna melindungi jenis-jenis makanan dalam kelas 45, 43, 32, 35, 29 dan 30 yang diproduksi oleh tergugat rekonsensi, oleh karenanya dikhawatirkan konsumen akan keliru dalam membedakan produk merek penggugat rekonsensi dengan produk milik tergugat rekonsensi apalagi jenis makanan yang diproduksi adalah sama.

D. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa kajian tersebut yang didasari atas Undang-Undang yang terkait, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui lembaga pengadilan yakni ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa merek pada pendaftaran 2 merek yang memiliki kesamaan merek dan kelasnya untuk penyelesaiannya secara litigasi. Undang-Undang yang mengaturnya yakni Pasal 83 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara untuk cara non litigasi yakni penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, seperti melalui arbitrase (alternatif penyelesaian sengketa) yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pokok perkara dalam salinan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah selaku pemohon Ruben Onsu mengajukan gugatan kepada Benny Sudjono sebab dinilai telah memakai merek miliknya yaitu “Bensu”. Ruben mengklaim bahwa dirinyalah yang berhak atas nama tersebut karena memiliki bukti-bukti sebagai pendaftar pertama pada mereknya, karena merasa dirugikan Ruben Onsu mengajukan pembatalan merek Benny Sudjono dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, M. (2007). *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Djubaedilah., & Djumhana, Muhammad. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. (2014). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Far-Far, C. Y., Sigito, Sentot P., & Alam, M. Zairul. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/PDT.SUS-HAKI/2013). *Jurnal Hukum*.
- Hajar, M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar. *Pengembangan Humaniora, Vol.11*, (No.3).
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek*. Jakarta: Kencana.
- Kadir, M.A. (2011). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (1999). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. *Hukum*, 6.
- Lumopa, Farly., Suherman.,& Haryanto, Imam. (2018). Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Yuridis, Vol.5*, (No.2).
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Dinamika Hukum, Vol.10*.
- Maulana, D. (2005). *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Dinamika Hukum, Vol.10*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
- Riswandi, Agus, Budi., & Syamsudin, Muhammad. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, I. N. (2019). Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Merek Lain Yang Telah Terdaftar. *Kertha Semaya, Vol.07*, (No.04).
- Satrio, J. (2000). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sembiring, S. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Yrama Widya.

Sujatmiko, A. (2010). Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. *Yuridika*, Vol. 25, (No.1), p.51-69.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Wijaya, Wilson., & Kansil, Christine., (2018). Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt.Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, (No.1).