

Konsekuensi Yuridis Pelanggaran dalam Pendaftaran Merek (Studi Kasus Merek Ayam Geprek Benu)

Putri Hardiani^{1*}, Pujiyono²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*putrihardiani27@gmail.com

ABSTRACT

Mark as part of Intellectual Property Rights has a function as a differentiator in a product, both goods and services. This study discusses the juridical consequences of violations in trademark registration (Case Study of the Ayam Geprek Benu Brand). This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The results of the study concluded that the Counterclaim/PK Defendant should be suspected of registering his trademark with the intent to imitate, plagiarize or follow another party's brand so that Counterclaim/Reconvention Defendant is the Petitioner with bad intentions and the Counterclaim Plaintiff/T-I.K is the First User and the sole owner legitimate. The legal consequences of the Benu Mark dispute lawsuit, the court decided that the trademark registration by Ruben Samuel Onsu was null and void.

Keywords: Brand; Brand Registration; Violation.

ABSTRAK

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual diantaranya memiliki fungsi sebagai pembeda pada suatu produk baik barang maupun jasa. Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis pelanggaran dalam pendaftaran merek (Studi Kasus Merek Ayam Geprek Benu). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/PK patut diduga mendaftarkan mereknya dengan maksud untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain sehingga Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik dan Penggugat Rekonvensi/T-I.K adalah Pemakai Pertama serta pemilik satu-satunya yang sah. Akibat hukum dari gugatan sengketa Merek Benu pengadilan memutuskan bahwa pendaftaran merek oleh Ruben Samuel Onsu batal demi hukum.

Kata Kunci: Merek; Pendaftaran Merek; Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi telah mendorong para produsen untuk melahirkan berbagai macam barang dan jasa hasil produksi berdasarkan keahlian masing-masing. Setiap produsen akan memberikan karakteristik pada barang atau jasa produksinya. Merek dagang adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang berfungsi untuk membedakan suatu produk atau jasa dari satu produsen ke produsen lainnya. Merek dagang juga menunjukkan sumber barang atau jasa karena berfungsi sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan (Toguan, 2021).

Peningkatan pergerakan barang dan jasa akibat globalisasi berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi dan komersial, termasuk produk yang berasal dari kecerdasan manusia. Merek sebagai

bagian dari karya intelektual manusia menjadi semakin penting untuk menciptakan persaingan yang sehat. Fungsi utama merek dagang adalah mencirikan produk, baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membedakannya dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip milik pesaing (Husnulwati, 2012). Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, sedangkan secara internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti: Paris Convention, Madrid Agreement, dan TRIPs Agreement.

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), menentukan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dari negara untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Asuan, 2022).

Dalam pendaftaran merek dikenal ada dua sistem, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Sistem yang dianut oleh Undang-undang merek di Indonesia adalah sistem konstitutif (*first to file*), hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2016 yang berbunyi: Hak atas Merek diperoleh setelah Merek itu terdaftar. Sistem tersebut berbeda dengan sistem deklaratif yakni siapa yang pertama kali memakai merek tersebut (*first to use*) adalah yang diakui. Orang pertama yang menggunakan merek tersebut adalah orang yang secara hukum berhak atas barang tersebut. Pendaftaran hanya akan dianggap sebagai tuntutan hukum bahwa pendaftar asli adalah pengguna pertama, dan pendaftar tersebut akan menjadi pemilik merek sampai dibuktikan sebaliknya. Dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak wajib, hanya membuktikan bahwa pemohon merek adalah pemakai pertama merek tersebut (Pakpahan & Haryanto, 2021).

Teori yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah teori hak milik dan teori perlindungan hukum. Pertama teori hak milik. Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Locke dalam bukunya menyatakan bahwa hak milik seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir, jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia (Chosyali, 2018). Teori yang kedua adalah teori perlindungan hukum. Sebagai bagian dari berbagai upaya pemerintah dalam suatu negara

melalui sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subyek hukum mengidentifikasi dan memahami hak dan kewajibannya dan mengatasi tantangan dalam memperoleh sarana dan prasarana untuk mendapatkan hak-hanya. Tujuan pemerintah atas nama bangsa, dan negara itu sendiri, harus menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban, termasuk melindungi segenap bangsa dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam bangsa tersebut, termasuk pentingnya perlindungan hukum.

Ada banyak kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia salah satu contohnya yaitu kasus sengketa kepemilikan merek Benu. Kasus ini bermula dari Ruben Samuel Onsu, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2019 dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. selanjutnya sidang putusan tersebut diumumkan pengadilan pada 13 Januari 2020. Dalam hasil putusannya dinyatakan bahwa gugatan tersebut yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Selain itu majelis hakim juga membatalkan pendaftaran hak milik “Geprek Benu” atas nama Ruben Onsu. Menurut majelis hakim merek dagang tersebut dinilai sama dengan singkatan dari merek dagang Ayam Geprek Benu yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Kemudian, pihak tergugat mengajukan reconvensi (gugatan balik) kepada Ruben Onsu. Pengajuan tergugat tersebut berhasil dan majelis hakim mengabulkan gugatan reconvensi yang diajukan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono, untuk sebagian. Dalam putusannya Majelis hakim dengan nomor putusan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga menyebutkan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono dianggap sebagai sebagai pemilik dan pemakai pertama yang sah untuk merek bisnis I Am Geprek Benu. Oleh sebab itu, maka sertifikat pendaftaran dengan nama Geprek Benu milik Ruben Onsu, dibatalkan sebagaimana bunyi putusannya sebagai berikut: Menyatakan penggugat reconvensi adalah pemilik pertama yang sah atas merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + lukisan, nomor pendaftaran IDM000643531, kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujon.

Penelitian yang membahas persoalan yang hampir sama dengan persoalan yang dibahas dalam artikel ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain Esti Aryani dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia”. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai Pengertian Merek, dan Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya (Aryani, 2012). Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Sudjana yang berjudul “Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak Atas Merek”. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai kriteria penghapusan dan pembatalan merek terdaftar dan akibat hukum penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terhadap hak atas merek (Sudjana, 2020). Kemudian artikel penelitian yang ditulis oleh Marselinus

Manik, dkk dengan judul: Analisis Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga). artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya Atau Seluruhnya (Manik, Simangunsong, & Nababan, 2019) .

Artikel penelitian yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas persoalan mengenai analisis putusan pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tentang Pelanggaran Pendaftaran Sengketa Merek “Bensu” dan akibat hukum atas pelanggaran penggunaan merek “BENSU yang melibatkan Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Dari uraian yang sudah disebutkan di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana analisis putusan pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Tentang Pelanggaran Pendaftaran Sengketa Merek “Bensu”? dan 2. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran penggunaan merek “BENSU yang melibatkan Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono?.

Tujuan dari penulisan artikel penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pelanggaran pendaftaran merek pada sengketa kepemilikan merek “Bensu” serta akibat hukum atas pelanggaran penggunaan merek “BENSU” yang melibatkan Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan studi kasus putusan pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tentang.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu lebih menekankan pada data-data sekunder dengan menelaah “putusan pengadilan nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.” Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi gambaran pada objek yang sedang diteliti melalui data-data yang dikumpulkan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) yang berkaitan penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum tersier (Suratman, & Dillah, 2015). Teknik pengumpulan datanya yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tentang Pelanggaran Pendaftaran Sengketa Merek “Bensu”

Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan (Dharmawan & Dkk, 2016). Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 macam yaitu: a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi Hak Kekayaan Industri mencakup mengenai Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*trade secret*), Varietas Tanaman (*Plant Varieties*); dan b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Industri diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Dari pengertian merek tersebut disimpulkan bahwa merek merupakan tanda yang memiliki unsur mutlak sebagai daya pembeda. Daya pembeda yang dimaksud adalah tanda yang memiliki kekuatan untuk membedakan barang maupun jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Merek pada hakikatnya digunakan oleh pemilik merek atau produsen guna melindungi produk-produk yang dihasilkan. Merek mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut (Dharmawan & Dkk, 2016): a. Fungsi Pembeda: membedakan produk dengan perusahaan lain; b. Fungsi Jaminan Reputasi: merek dapat menghubungkan reputasi produk bermerek dengan produsennya; c. Fungsi Promosi: merek sebagai suatu sarana memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar; dan d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri: merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Peranan merek menjadi sangat penting di era global, terutama dalam menjaga persaingan sehat (Septarina, & Salamiah, 2015). Persaingan usaha yang tidak sehat menjadi masalah yang paling sering dihadapi oleh pengusaha. Persaingan bisnis muncul karena para pelaku bisnis tidak mau susah dalam membangun bisnis dan ingin segera mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang instan. Para pelaku bisnis ini melakukan pemalsuan ataupun peniruan merek demi mendapatkan reputasi yang sama dengan merek yang mereka tiru.

Menurut Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, salah satu kategori merek yang tidak dapat didaftarkan adalah tidak adanya daya pembeda merek. Hal ini karena pendaftaran merek dagang berkaitan dengan pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar atas nama-nama atau symbol atau dalam bentuk lain merek yang didaftarkan. Oleh karena itu, adanya ciri khas yang khas pada merek tersebut merupakan syarat mutlak bagi pendaftaran merek. Selain merek tidak dapat didaftarkan, merek juga harus ditolak apabila terdapat hal-hal tertentu yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 1). Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 2). Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3). Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - 4). Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - 1). merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - 2). merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - 3). merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Permohonan ditolak jika diajukan oleh beriktikad tidak baik;
- dan d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peratrrran Menteri.

Penerapan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 oleh instansi penegak hukum, akan menjamin terciptanya kepastian hukum. Penegakan hukum di masyarakat menyebabkan terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Namun apabila dalam masyarakat yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, sudah dapat dipastikan yang akan terjadi adalah kekacauan dalam kehidupan masyarakat, sehingga terjadi situasi di masyarakat yang akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Kepastian hukum menjadi suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian menjadi tujuan utama dari hukum. Hukum ketika tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati

diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Terwujudnya kepastian hukum diperlukan adanya ketegasan dalam penerapan hukum itu sendiri. Hukum tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kepastian hukum menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu Negara hukum. Suatu Negara dinyatakan sebagai Negara hukum ketika Negara tersebut menegakkan supremasi hukum, mengakui adanya persamaan hak di muka hukum, dan Negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum adalah semua permasalahan yang terjadi harus dikembalikan kepada hukum itu sendiri.

Kasus Posisi

Awal mula terjadinya kasus sengketa merek ini adalah ketika Ruben Samuel Onsu sebagai pemilik dari Geprek Benu yang mengajukan gugatan dengan nomor registrasi “57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.” Dalam gugatannya tersebut, Ruben Samuel Onsu menyatakan bahwa dia sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek “Benu” dengan No. Pendaftaran IDM00622427 dalam kode kelas 43 yang telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018. Penggugat menyatakan bahwa kata “BENSU” adalah identik dengan singkatan nama Penggugat “RUBEN ONSU” yang telah dikenal sebagai artis sejak tahun 2006. Selama ini Ruben Onsu ini telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama “BENSU” sebagai singkatan nama “Ruben Onsu” pada 30 Mei 2018.

Penggugat menemukan fakta bahwa dalam pangkalan data kekayaan intelektual direktorat jenderal kekayaan intelektual telah terdaftar merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN dengan nomor pendaftaran merek IDM000643531 dalam kelas 43” yang mana merek tersebut memiliki persamaan dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat. PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Ruben Samuel Onsu sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi bukan merupakan pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) merek “Benu”.

Pemilik terdaftar hak merek “Benu” adalah Jessy Handalim yang telah menggunakan merek “Benu” sebagai merek susu yang diperdagangkan. Merek tersebut merupakan singkatan dari nama “Bengkel Susu”. Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan perdata tentang sengketa merek “Benu” terhadap Jessy Handalim, pada perkara perdata di Pengadilan Niaga Merek, Pengadilan Negeri Pusat dengan nomor register 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga. Jkt. Pusat. Kedua pihak melakukan perdamaian melalui Perjanjian Jual Beli dan penyerahan Hak atas Merek (Sertifikat Merek) tanggal 9 Februari 2019 antara Ruben Samuel Onsu sebagai pembeli merek “Benu” dari Jessy Handalim sebagai pemegang sertifikat merek.

Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus sepakat untuk mendirikan bisnis makanan “Ayam Geprek”, yang kemudian dibuatlah Perseroan Terbatas dengan nama “PT. Ayam Geprek Benny Sujono” disingkat dengan “Ayam Geprek BENSU” dengan berdasarkan Akta Nomor No. 130 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 15 Maret 2017, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 Sptember 2017. Nama “Benny Sujono” yang biasa juga dipanggil “BENSU” adalah nama ayah dari Tergugat I, hal ini merupakan bentuk penghargaan atas saran dan masukannya saat mendirikan Badan Hukum Tergugat I serta dibukanya usaha bisnis makanan yang pertama pada tanggal 17 April 2017 untuk merek “I AM GEPREK BENSU”.

Kemudian adik Penggugat yang bernama Evan Jordi Onsu menawarkan diri menjadi Manager Operasional dan terjadilah kerjasama dalam hal pengelolaan bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I. selanjutnya Evan Jordi Onsu menawarkan kepada Penggugat sebagai duta promosi (ambassador) dari usaha bisnis makanan merek” I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I. Kedua pihak sepakat bahwa untuk Penggugat ditunjuk sebagai ambassador di sejumlah cabang/outlet usaha bisnis makanan milik Tergugat I yaitu dengan memasang foto diri Penggugat, dan sebagai kompensasi atas kesepakatan tersebut, Tergugat I telah membayarkan uang sebagai pembagian hasil usaha (*Golden Share*) kepada Penggugat. Pada sekitar bulan Agustus 2017 Penggugat membuka usaha bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” yang memiliki kesamaan dengan usaha bisnis makanan milik Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut pendaftaran merek yang dilakukan Penggugat diilhami dari bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, dan yang pertama kalinya melakukan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut. Penggugat belum memiliki usaha bisnis makanan yang memakai kata “BENSU” ataupun bisnis usaha makanan yang sama ataupun sejenis dengan usaha bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I yang telah berjalan dan tidak pernah terhenti bisnisnya tersebut sejak tanggal 17 April 2017 sampai saat ini. Tergugat I dalam rekonvensinya meminta pembatalan atas merek yang didaftarkan penggugat yang dianggap memiliki persamaan dengan merek milik Tergugat I. Permohonan pendaftaran merek milik Penggugat seharusnya ditolak karena permohonan tersebut telah melanggar beberapa pasal.

a. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang berbunyi:Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1). Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa merek milik Penggugat yang pendaftarannya dimohonkan mulai dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018 secara bertahap adalah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Berdasarkan susunan kata, nama, susunan warna, gambar dan/maupun logo dengan merek bisnis makanan milik Tergugat I yang telah berjalan dan tidak pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai saat ini untuk jenis bisnis makanan yang sejenis, dan permohonan tersebut telah dimohonkan terlebih dahulu oleh Tergugat I pada 03 Mei 2017,” sesuai dalam pendaftaran etiket merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” milik Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDM 000643531.

b. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang berbunyi: 1). Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a). Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

Bahwa merek-merek milik Penggugat adalah merupakan nama atau menyerupai nama ataupun singkatan nama Badan Hukum Tergugat I, yaitu “PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU”.

c. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek,” yang menyatakan bahwa:

Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dari penjelasan di atas telah terbukti dengan terdapatnya itikad buruk/itikad tidak baik pada permohonan pendaftaran merek-merek yang dilakukan Penggugat, yaitu bermaksud untuk meniru, menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan milik Tergugat I, yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dan juga di beberapa Negara lain dan Tergugat I merupakan pihak yang pertama sekali menggunakan, mengenalkan, memproduksi dan/atau mendagangkan bisnis makanan dengan menggunakan merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” atau dibaca juga “AYAM GEPREK BENSU” dan/ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER”.

Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan berhubungan dengan berbagai hal yang menjadi pokok masalah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak, yaitu berdasarkan bukti

surat yang bertanda P-1, P-2, P-2.A, P-2.B, T.I-43, T.I-42 ternyata bahwa Merek “BENSU dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43” yang terdaftar pemegang Hak atas merek Yessy Handalim yang terdaftar pada Daftar Umum Merek pada tanggal 03 September 2015 tersebut, sudah dialihkan dengan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak Atas Merek sejak tanggal 09 Februari 2019 kepada Ruben Samuel Onsu (Pihak Kedua) sebagaimana dalam Pasal 9, berlakunya perjanjian sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan sudah dialihkan dengan Perjanjian Jual Beli maka Penggugat adalah pemegang hak atas Merek “BENSU” No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43” yang didaftarkan pertama oleh Yessy Handalim dengan logo pada gambar 1.



Gambar 1 Logo Benu No. Pendaftaran IDM000622427

Bahwa merek penggugat tersebut yang menerangkan bahwa arti kata “BENSU dan Lukisan” merupakan singkatan dari “BENGKEL SUSU” dengan uraian warna hitam, merah abu-abu dan putih, dengan dominan gambar sapi dan kunci inggris, sedangkan merek Tergugat I yaitu: “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” gambar dengan nomor Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 sesuai dengan bukti surat bertanda T-1.3” dengan logo gambar 2.



Gambar 2 Merek BENSU No. Pendaftaran IDM000643531

Menerangkan bahwa arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + lukisan” uraian warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih, dengan didominasi gambar Ayam dalam lidah api.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah “kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut”. Dari Pengertian tersebut di atas kedua merek tidak memiliki kemiripan persamaan,

baik pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang ada pada merek tersebut. Meskipun merek Penggugat dan Merek Tergugat I sama-sama ada di dalam kategori Jasa kelas 43 yakni penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, namun menurut pendapat Majelis Hakim pada kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/T-I sebagai badan hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, dan telah mendapatkan Sertifikat Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dan gambar, nomor pendaftaran IDM000643531, nomor permohonan J002017019651 tanggal permohonan 03 Mei 2017, dan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 03 Mei 2027 atas nama Pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono jenis barang/jasa kelas 43” sesuai Bukti T.I-3 dengan jenis barang/jasa kelas 43 adalah Jasa rumah makan menyediakan makanan dan minuman, maka PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pendaftar dan pemilik/pemegang hak yang sah atas merek terdaftar “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR jenis barang/jasa kelas: 43 sejak tanggal 03 Mei 2017, dan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 03 Mei 2027”, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/T-I berhak menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, sebagaimana ketentuan “Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” sesuai dalil Penggugat Rekonvensi/T-I bahwa selain Penggugat Rekonvensi/T-I terdapat pihak lain yang telah melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya dengan merek milik Penggugat Rekonvensi/T-I.K yakni merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN terdaftar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor IDM000643596 dan mendapat perlindungan sampai tahun 08 Agustus 2027, pada kelas kategori Jasa kelas 45 yakni jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan social untuk memenuhi kebutuhan individu sesuai Bukti Surat P-4.A sama dengan bukti surat T.I-51 yakni berupa petikan resmi pendaftaran merek.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi/T-I saat dibandingkan dengan Bukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat, pada unsur – unsur dominan yang ada yaitu pada tulisan, “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN”, dengan demikian pada keduanya memiliki kesamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/etiket dan warna- warna yang dominan.

Berdasarkan pengertian “persamaan pada pokoknya” sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek

milik Tergugat memiliki persamaan, baik pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan perbandingan kedua bukti surat di atas ternyata terlihat ada terdapat persamaan yang kental (atau dalam hal ini apabila tidak berlebihan, dapat dikatakan identik) pada penggunaan Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" atas nama Penggugat Rekonvensi/T-I.K pada produk-produk yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan, dengan penggunaan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" atas nama Tergugat Konvensi/PK pada produk-produk yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan oleh Tergugat Konvensi/PK tersebut. Produk-produk yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN" atas nama Tergugat Konvensi/PK adalah produk-produk sajian makanan ayam yang sama dengan produk-produk dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" milik Penggugat Rekonvensi/T-I.K tersebut;

Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" atas nama Tergugat Rekonvensi/PK yang dimohonkan pendaftaran tersebut ternyata terdaftar pada kelas 45 yang termasuk Jasa waralaba; Jasa Franchise, dengan demikian kepada konsumen telah terjadi kebingungan diantara masyarakat selaku konsumen, dimana konsumen merujuk produk-produk dengan merek merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" atas nama Tergugat Rekonvensi/PK, padahal sebagai pendaftar pertama (first to file) adalah atas nama Penggugat Rekonvensi/T-I.K pada kelas 43 dengan kategori penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.

Ketentuan "Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Pemohon yang beritikad 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. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum ditiru sedemikian rupa sehingga

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut.

Dari contoh tersebut setidaknya-tidaknya dapat diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal sehingga dapat dikatakan terdapat iktikad tidak baik dari Pemohon karena. Selain hal tersebut di atas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/T-I.K yaitu bukti T.I-24 – T.I-33. Bahwa sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017, Tergugat Rekonvensi/PK telah menerima kompensasi dari Penggugat Rekonvensi/T-I.K berkaitan dengan kedudukannya sebagai Duta Promosi (ambassador) di beberapa cabang/outlet bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat Rekonvensi/T-I.K. Sehingga Tergugat Rekonvensi/PK seharusnya mengetahui bahwa ia hanyalah sebagai Duta Promosi (ambassador) untuk kepentingan usaha dan bukan sebagai pemilik dari merek dagang Penggugat Rekonvensi/T-I.K.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/PK patut diduga mendaftarkan mereknya dengan maksud untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan usahanya menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik dan Penggugat Rekonvensi/T-I.K adalah Pemakai Pertama serta pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN - IDM000643531 dan tanggal pendaftaran 03 Mei 2017 Pada Kelas 43”.

Analisis

Perbuatan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat memenuhi unsur-unsur Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 di atas. Dimana persamaan merek yang digunakan oleh Ruben Samuel Onsu dengan merek yang dimiliki terlebih dahulu oleh PT, Benny Sujono antara lain: Merek I am Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu memiliki persamaan bentuk yakni berbentuk bulat berwarna putih dan diisi oleh logo ayam. Hal-hal ini dapat membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek “I am Geprek Bensu” dan “Ayam Geprek Bensu”. Oleh karena itu, kedua merek ini dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Persamaan kombinasi unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya.

Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan kelas pada merek. Pada kasus ini pada kedua merek terdapat dominasi warna merah, jingga, dan putih dari kedua merek ini. Selain itu, kedua

produk ini juga memiliki logo ayam yang mirip dan terdapat kata di dalamnya yang ditulis dengan font dan warna yang sama, yakni warna putih. Yang membedakan kedua merek ini adalah jengger pada ayam dan tulisan “I am” dengan “Ayam”.

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama juga. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar mirip seringkali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf yang hampir sama.

Namun, persamaan ucapan juga dapat terjadi pada merek yang tulisannya berbeda namun memiliki bunyi yang sama atau yang sering disebut dengan homofon. Merek Ayam Geprek Benu dan I am Geprek Benu dalam hal memiliki cara baca atau homofon yang mirip meski sumber bahasanya berbeda, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Meski penulisannya dalam bahasa Inggris, I am Geprek Benu memiliki homofon yang sama dengan Ayam Geprek Benu.

2. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Penggunaan Merek “BENSU yang melibatkan Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono

Sengketa merek yang sering terjadi yakni pelanggaran merek yang diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu mengenai persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Dalam kasus ini, merek "Benu" yang didaftarkan oleh Ruben Samuel Onsu tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran IDM000643596, kelas 45, demikian juga atas Merek selainnya yang telah terdaftar pada kelas 43 untuk produk yang sama adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, nama Pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Kedua Pihak memiliki nama merek memiliki persamaan pada pokoknya. Keduanya berada di kelas barang yang sama. Salah satu merek akan dibatalkan atau dihapus karena sengketa merek tersebut diajukan ke pengadilan.

Konsekuensi tersebut diterima apabila salah satu merek terbukti melakukan peniruan ataupun pemboncengan merek lain yang lebih terkenal. Penyelesaian tersebut diatur pada Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yakni Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Pasal tersebut menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran merek akan menimbulkan adanya ganti rugi. Akan tetapi, di dalam kasus ini Kedua belah pihak dalam gugatan-gugatannya tidak hanya menuntut ganti rugi namun juga pembatalan merek yang benar melakukan peniruan atau pemboncengan atas mereknya.

Gugatan pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21. Alasan-alasan tersebut yakni: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud pada pasal 76 ayat (1) tersebut diantaranya yakni pemilik Merek terdaftar

Dalam kasus Merek Benu ini mendapatkan hasil bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu batal demi hukum. Setelah adanya putusan Pengadilan tersebut yang menyatakan adanya pembatalan akan merek tersebut memiliki konsekuensi akibat hukumnya yang harus ditanggung oleh Ruben Samuel Onsu. Pengguna pertama serta pemilik yang sah atas merek Benu adalah PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sehingga pendaftaran merek Benu oleh Ruben Samuel Onsu Penggugat/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dilakukan pembatalan merek.

Pembatalan merek sudah diuraikan di ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo. Pasal 92 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek.

Pasal 92 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis: a. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal

pembatalan tersebut; b. Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi; c. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek; dan d. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Dengan adanya putusan pengadilan tersebut maka pendaftaran merek yang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu yakni merek “GEPREK BENSU + LUKISAN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643591, “I AM GEPREK BENSU + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643590, “GEPREK BENSU + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643594, “GEPREK BENSU + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643587, “BENSU” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643595, “GEPREK BENSU REAL by RUBEN SAMUEL ONSU” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643589 dinyatakan batal pendaftarannya dan dicoret dari Indonesia Daftar Merek.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran Pendaftaran Merek pada kasus Sengketa Kepemilikan Merek “Bensu” bahwa tergugat Rekonvensi/PK patut diduga mendaftarkan mereknya yang bertujuan untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan usahanya, sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan berakibat dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen. Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik dan Penggugat Rekonvensi/T-I.K adalah Pendaftar/pemakai merek yang pertama serta pemilik satu-satunya yang sah atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN - IDM000643531 dan tanggal pendaftaran 03 Mei 2017 Pada Kelas 43”.

Akibat Hukum Atas pelanggaran penggunaan merek “BENSU” yang Melibatkan Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono.. mengakibatkan dibatalkannya merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu yakni “GEPREK BENSU + LUKISAN” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643591, “I AM GEPREK BENSU + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643590, “GEPREK BENSU + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643594, “GEPREK BENSU + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643587, “BENSU” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643595, “GEPREK BENSU REAL by RUBEN SAMUEL ONSU” dengan Nomor Pendaftaran IDM000643589 dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia dari daftar merek, dengan segala akibat hukumnya.

Edukasi dan informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mengenai merek, harus dilakukan oleh pemerintah khususnya mengenai pemahaman masyarakat atas aturan hukum merek yang tidak dapat berlaku surut, sehingga setiap pelaku usaha bisa mendaftarkan merek dagang atau jasa tanpa harus bersengketa dengan pihak lainnya ataupun melakukan pelanggaran merek.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat bertanggung jawab dalam perlindungan hukum pada merek-merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sehingga setelah mendapatkan sertifikat merek maka dapat menciptakan perdagangan yang sehat, memberikan perlindungan kepada produsen (pengusaha) dan konsumen. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pendaftaran merek antara lain dengan menambahkan prosedur-prosedur ataupun memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mencegah pendaftaran merek yang berpotensi sama dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, E. (2012). Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia. *Wacana Hukum*, Vol. 10, (No. 1), p. 117.
- Asuan. (2022). Pendaftaran Hak Atas Merek. *Solusi*, Vol. 20, (No. 1), p. 135-160.
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.50-66.
- Dharmawan, N.K.S., & et.all. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublis.
- Husnulwati, S. (2012). Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 9, (No. 1), p.60-66.
- Manik, Marselinus., imangunsong, Marthin., & Nababan, Roida. (2019). Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga), *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 08, (No. 01), p. 1-10.
- Nasution, B.J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, Vol. 3, (No. 2), p.1110-130.
- Pakpahan, Yohan Prawira, & Haryanto, Imam. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use In Commerce. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, (No. 2), p.22-35.

- Septarina, Mutia., & Salamiah. (2020). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Al'Adl*, Vol. XII, (No. 1), p.89-100.
- Sudjana. (2020). Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek. *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 2, (No. 2), p.119.
- Suratman., Dillah, Philips (2015). *Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*. Bandung: Alfabeta.
- Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIR Law Review*, Vol. 5, (No. 2), p.42-56.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.