

PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAANNAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG UNDANG UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Vieri Aspriola, Agri Chairunisa Israd
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
vieriaspriola@gmail.com, agri@iblam.ac.id

ABSTRACT

Knowing the legal protection for registered marks and analyzing the Court Decision Number 57 / Pdt.Sus-Merek / 2019 / Pn Niaga Jkt-Pst are the purposes of this research paper. In this research paper uses a case approach with a normative juridical method. Examining library materials is a source of data from normative juridical research. The results showed that there was legal protection for trademark owners who were legally registered. Based on the procedures and laws in force, Geprek Benu should not be able to be registered because the registration of its trademark copyright was carried out in bad faith. This is because Geprek Benu has a fundamental and or complete similarity with the I am Geprek Benu brand and the name of the legal entity PT. Chicken Geprek Benny Sujono. In addition, I Am Geprek Benu has obtained legal protection for its trademark rights because it has been registered beforehand. This legal protection is obtained because in Indonesia it applies a first to file system.

Keywords: Intellectual Property Right, Trademark, Niaga Court.

ABSTRAK

Mengetahui perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar dan melakukan analisis Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst adalah tujuan tulisan penelitian ini. Dalam tulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode yuridis normatif. Meneliti bahan pustaka adalah sumber data dari penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah sah terdaftar secara hukum. Berdasarkan tata cara dan hukum yang berlaku, Geprek Benu seharusnya tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran hak cipta merek dagangnya dilakukan dengan itikad yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan Geprek Benu memiliki kesamaan mendasar dan atau lengkap dengan merek I am Geprek Benu dan nama badan hukumnya PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Selain itu, I Am Geprek Benu telah memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya karena telah didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan hukum tersebut didapatkan karena di Indonesia menerapkan sistem first to file.

Kata Kunci : HKI, Merek, Pengadilan Niaga.

PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan saat ini dikenal sebagai Kekayaan Intelektual (KI) (Riswandi, Budi Agus, dan Syamsudin. 2004). KI merupakan hak seseorang atas sebuah hasil karya intelektualnya (Lindsey, 2005). Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan.

Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah lebih rinci mengatur bagaimana sistem, syarat-syarat mengajukan permohonan merek sampai kepada tata caranya. Dikarenakan masih banyak sekali para produsen yang tidak memahami bagaimana caranya untuk mendaftarkan HKI, dan mereka pun tidak berusaha untuk mencari tahunya. Apabila dikemudian hari mereka merasa keberatan mereka tidak dapat berbuat banyak dikarenakan tidak ada perlindungan hukum yang melindungi merek produsen tersebut (Saidin, 2004).

Upaya perlindungan merek oleh pemerintah Indonesia telah membuat sebuah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum guna mengatur dan melindungi merek sebagai sebuah produk barang atau jasa. Pelindungan merek di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom* 1912. Kemudian oleh pemerintah dilakukan pembaharuan dengan perumusan undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan.

Semakin pesatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Salah satunya sengketa KI dalam bidang merek yang cukup menarik perhatian. Salah satu kasus sengketa HKI dalam bidang merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa antara Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu. Dua merek bisnis ini memiliki kemiripan dari segi "Bensu" nya, dimana bagi kedua perusahaan nama Bensu sendiri memiliki arti yang berbeda. Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Bensu, dihadapkan dengan kasus perebutan hak paten merek dagang "Bensu" antara dirinya dan pemilik restoran I Am Geprek Bensu

Sengketa ini terjadi antara Ruben Samuel Onsu melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Di dalam gugatannya Penggugat menggugat hak atas merek dagang yang digunakan Tergugat dalam menjalankan bisnis Ayam Geprek. Tergugat dianggap telah memakai merek BENSU yang lebih dulu sudah didaftarkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas penggunaan merek dagang tersebut. Penggunaan merek sepihak atau tanpa izin termasuk kedalam perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan perbuatan yang ilegal, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan pembohongan publik. Sudah diatur bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk mencipta dan mendaftarkannya agar memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi dengan berbuat curang seperti diatas maka oknum atau perusahaan tersebut berhak di tuntutan dan diberi hukuman untuk perbuatan yang sudah dilakukannya.

Berdasarkan uraian mengenai kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa serta membahas lebih dalam tentang suatu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)? Maka, diangkatlah judul “Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Benu Menurut Undang Undang Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor: 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst) dengan memfokuskan permasalahan pada: Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus persamaan Nama Merek pada Geprek Benu (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor:57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)?

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini. Yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010) Penelitian yuridis normatif ini dapat dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan fenomena-fenomena atau gejala- gejala dan perilaku-prilaku daripada pokok masalah yang sedang diteliti (Soerjono Soekanto, 1984) Menurut (Narbuko, Achmadi,2015) Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasika.

Jenis hukum yang digunakan oleh penulis yaitu, hukum Primer, sekunder dan Tersier dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) serta teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yakni merupakan proses menganalisa suatu data yang berfokus pada data bukan angka(Nazir, M. 1998)

PEMBAHASAN

1. Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus persamaan Nama Merek pada Geprek Benu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri, dimana mendapat perlindungan hukum kekayaan industri, menurut pasal I Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883, sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober tahun

1997 yang biasanya disebut Konvensi Paris. 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.

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Perlindungan merek terkenal yang paling memadai terdapat pada WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on Protection of Well-Known Marks* (Rizaldi, Julius, 2009).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, tidak terdapat perubahan yang signifikan mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tahapan pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, serupa dengan tahap permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Namun, berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Hal itu dimaksudkan agar permohonan tersebut dapat lebih cepat diketahui oleh pemohonnya apakah permohonannya disetujui atau ditolak. Dengan demikian, pemohonpun dapat pula mengetahui penyelesaian permohonannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, disebutkan "Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Persamaan Pada Bentuk adalah persamaan rupa atau persamaan penampilan dari suatu merek dengan merek yang lain. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Selain itu, mereka yang dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek.

Kasus antara Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan salah satu contoh kasus dari beberapa ratusan sengketa merek yang sering terjadi didalam dunia usaha (Gunawan Y, 2022). Upaya perlindungan

terhadap sebuah merek, baik itu merek dagang maupun jasa wajib hukumnya untuk didaftarkan didalam Undang-Undang Merek di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip perlindungan menjadi sangat penting bagi sebuah produk baik dibidang jasa maupun barang, mengingat merek merupakan sebuah pembeda bagi produk barang atau jasa lainnya.

Masyarakat sebelumnya dibingungkan dengan adanya kasus dugaan plagiarisme merek dagang olahan makanan ayam geprek. Merek dagang tersebut dimiliki oleh salah satu selebritas kenamaan Indonesia, Ruben Onsu. Tidak disangka, pasca viralnya ayam "Geprek Bensus", ada pihak lain yang mengklaim bahwa merek dagang tersebut sudah didaftarkan sebagai merek dagang oleh pihaknya, jauh sebelum Bensus memiliki usaha sejenis, yaitu tentu saja oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan mereknya "I Am Geprek Bensus".

Sejak membuka usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama "BENSU" sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai *image* kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, sehingga konsumen bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat. Untuk dapat menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat dengan itikad buruk dan dengan secara melawan hukum mensomasi YANGCENT (*in casu* pemegang saham Tergugat I) agar tidak lagi menggunakan kata "BENSU" dalam bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I. Itikad buruk Penggugat tersebut semakin jelas dan terang terbukti, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah memohon untuk ditetapkan nama "BENSU" sebagai singkatan dari nama RUBEN SAMUEL ONSU (*in casu* Penggugat).

Setelah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan kata "BENSU" didalam bisnis makanan merek "I AM GEPERREK BENSU" milik Tergugat I, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum (Khairandy, Ridwan dkk, 2003). Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat

yang dikehendaki hukum. Akibat hukum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara lain: Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut DITOLAK untuk seluruhnya. Dalam Rekonsensi: Gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO tersebut, dikabulkan untuk sebagian.

Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang memakai merek-merek tersebut, dan perbuatan lainnya; Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwasanya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 100 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, perbuatan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut 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 Benu dan Ayam Geprek Benu 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 Benu" dan "Ayam Geprek Benu". 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”.



Gambar 1 : Logo Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu

Sumber : <https://images.app.goo.gl/M8RLCMtorMoie9cp8>

Adapun persamaan tersebut meliputi warna yang dipilih yaitu *orange* dengan api merah, persamaan gambar ayam yang digunakan dengan perbedaan yang mencolok hanyalah gaya dari ayam yang digunakan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU MIG menyebutkan “merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. 2) 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 Bensu dan I am Geprek Bensu 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 Bensu memiliki homofon yang sama dengan Ayam Geprek Bensu. Dari analisa kedua pasal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Ruben Samuel Onsu melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, apabila menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka dikenakan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-, sama seperti untuk persamaan pada pokoknya berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Maka dengan itu pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektua. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in casu* Turut Tergugat Rekonpensi) diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut. 3) Adanya persamaan produk yang diperdagangkan yaitu makanan berupa ayam. 4) Pihak Ruben Samuel Onsu mempunyai itikad yang tidak baik karena diketahui melakukan kesengajaan untuk meniru sebuah merek yang telah lebih duludikenal publik.

Sesuai dengan analisis Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn NiagaJkt-Pst Keputusan majelis hakim Untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu sesuai sistem *first to file* sudah tepat. Alasannya karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak yang pertama mendaftarkan mereknya yaitu pada tanggal 03 Mei 2017. Sedangkan merek dari Ruben Samuel Onsu baru didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pendaftar pertama atas merek BENSU.

Menurut Oksidelfa Yanto (2015:27) pihak lain tidak boleh mendaftarkan merek yang sama apabila sebelumnya sudah ada suatu badan atau perorangan yang telah mendaftarkan merek tersebut. Cara agar bisa menggunakan merek yang sudah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual adalah dengan meminta izin kepada pemilik merek tersebut, karena hanya pemilik merek tersebutlah yang berhak memberikan izin atau tidak. Dengan alasan apapun pihak lain tidak diperbolehkan mendaftarkan merek dengan nama yang sama.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Sebelum melakukan putusan, kaki memiliki beberapa pertimbangan terkait perkara antara PT. geprek Benny Sujono dengan Ruben Samuel Onsu, pertimbangannya adalah sebagai berikut: PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pengelola bisnis di bidang kuliner dengan merek "I AM GEPREK BENSU" yang membuka gerai pertamanya di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A pada tanggal 17 April 2017. Pihak Benny Sujono telah mendaftarkan merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrrr" pada tanggal 3 Mei 2017 dan telah memiliki sertifikat merek serta perlindungan sampai dengan 3 Mei 2027. Sedangkan pihak Ruben Onsu baru mendaftarkan merek "Geprek Bensu" pada 7 Juni 2018 yang kemudian juga mendapatkan perlindungan hingga 3 September 2025. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG) tertulis bahwa hak atas merek diberikan negara pada pemilik merek yang telah terdaftar. Kemudian pada pasal 21 ayat 2a UU MIG jelaskan apabila ada persamaan sebagian maupun keseluruhan dengan pihak lain yang telah lebih dahulu mendaftarkan maka permohonan pendaftaran hak akan ditolak. Maka PT

Ayam Geprek Benny Sujono ialah pemegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr" dengan penjelasan sebagai berikut 1) Logoantara Merek dari "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" memiliki banyak persamaan.

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran merek I AM GEPREK BENSU miliknya atas dasar itikad tidak baik dan memang berniat untuk meniru merek I AM GEPREK BENSU milik Tergugat karena ditemukan persamaan antara merek I AM GEPREK BENSU milik Penggugat dan merek I AM GEPREK BENSU milik Tergugat baik dari segi nama merek , pengucapan, huruf, serta kelas pengelompokan sampai kepada bahan maanan dan cita rasa yang sama. Sehingga Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat sebagian dan membebaskan biaya pengadilan Universitas Sumatera Utara 107 kepada pihak Penggugat. Penggugat sendiri sampai saat ini masih membuka Gerai makanannya dikarenakan ia masih memiliki 2 sertifikat sah dalam kelas 43. Di dalam putusan hakim, hakim hanya membatalkan 6 sertifikat dari 8 sertifikat yang ada pada kelas 43.

Memang pelaku usaha sudah menyadari akan pentingnya ide atau konsep merek (*branding*) sebuah usaha atau produk yang mereka jajakan agar bisa memikat pelanggan. Namun kesadaran akan pentingnya branding ini tidak dibarengi dengan pemahaman akan pentingnya mendaftarkan brand atau merek dagang agar tidak diklaim oleh pihak lain. Setidaknya inilah pelajaran yang bisa dipetik dari kasus sengketa merek "Bensu" yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Mungkin di benak masyarakat umum kalau ditanya apa Bensu, maka mayoritas akan merujuk sosok pelaku dunia hiburan bernama Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu. Apalagi sang sosok punya usaha makanan dengan menggunakan brand "Bensu", yang diklaim singkatan dari nama Ruben Onsu.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yakni UU MIG, pasal 3 menyebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Penjelasan yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat atas hak itu.

Berkaca dari kasus rebutan merek "Bensu" hakim tidak melihat kata "Bensu" ini sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Dari persidangan terkuak berdasarkan first to file tersebut nama "Bensu" pertama kali terdaftar milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek I Am Geprek Bensu pada tanggal 3 Mei 2017, lalu baru Ruben Samuel Onsu mendaftar dengan merek sama pada 7 Juni 2018.

Menarik juga dilihat bahwa Ruben Onsu yang menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sudjono terlebih dahulu, dan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono disebut

sebagai tergugat. Itu dilakukan Ruben Onsu karena semua permohonan mereknya telah di akui oleh Dirjen HKI dengan penerbitan sertifikat. Namun Sertifikat yang di ajukan PT Ayam Geprek Benny Sudjono untuk nama yang sama juga dikabulkan oleh Dirjen HKI, sertifikatnya keluar di hari yang sama dengan Ruben Onsu. Karena itulah Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek pada Agustus 2019.

Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono mengklaim memiliki hak atas nama merek "Bensu", karena lebih dulu mendaftarkan permohonannya pada Mei 2017. Sedangkan pihak Ruben Onsu pada Agustus di tahun yang sama. Dan Ruben Onsu mengetahuinya karena dia pernah jadi Brand Ambassador di usaha I Am Geprek Bensu, serta honorinya telah dibayarkan oleh pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono berdasarkan buktinya.

Disesalkan sekali Ruben Onsu memilih proses hukum di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereknya, dengan harapan bisa memiliki hak atas mereknya yaitu Geprek Bensu. Namun Ruben Onsu kurang mempertimbangkan prinsip pendaftar pertama dalam permohonan merek, dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono bisa membuktikan dengan baik bahwa pihaknya memang benar pemohon pertama atas mereknya I Am Geprek Bensu. Maka sudah jelas bahwa hak atas merek "Bensu" jadi milik PT Ayam Geprek Benny.

KESIMPULAN

Penggunaan dan eksploitasi merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek; Pertimbangan hakim dalam putusan sengketa Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu adalah adanya persamaan logo, nama, produk dan adanya itikad yang tidak baik; Keputusan majelis hakim Untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu sesuai sistem *first to file* sudah tepat. Alasannya karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak yang pertama mendaftarkan mereknya. Analisis putusan dari sengketa merek dagang antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono, keputusan Majelis Hakim untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu pada kelas 43 sudah tepat. Dikarenakan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang lebih dahulu mendaftarkan merek nya yaitu padal tanggal 3 Mei 2017, sedangkan merek Ruben Samuel Onsu di daftarkan pada tanggal 8 Agustus 2017 sampai padal 31 Juli 2018. Sudah terlihat jelas bahwa niat dari pihak Penggugat yaitu RUBEN SAMUEL ONSU mendaftarkan mereknya untuk meniru, membonceng dan memiliki itikad buruk ingin menguasai merek dari PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Karena bisa dilihat dari cerita di Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat bahwasannya Evan Jordi Onsu (Adik Penggugat) pernah bergabung dan bekerja sebagai Manager di salah satu cabang dari I AM GEPREK BENSU dan Penggugat pun pernah menjadi duta Promosi untuk mempromosikan makanan dari pihak Tergugat. Dapat disimpulkan bahwasannya PT Ayam Geprek Benny Sujono lah

pemilik dan pendaftar pertama, dan di dalam merek Ruben Samuel Onsu juga memiliki banyak persamaan dengan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono. Penggugat sendiri sampai saat ini masih membuka Gerai makanannya dikarenakan ia masih memiliki 2 sertifikat sah dalam kelas 43. Di dalam putusan hakim, hakim hanya membatalkan 6 sertifikat dari 8 sertifikat yang ada pada kelas 43.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., dan Narbuko. (2015). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah 1997. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gunawan, Y. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2), 141-164. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>
- Jumhanam, Muhammad dan R Djubaidah. 1993. Hukum Milik Intelektual, 1993, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Khairandy, Ridwan dkk, 2003. Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Cet 1 Yogyakarta: Gama Media
- Lindsey, Tim. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung:PT. Alumni
- Marzuki, P. M. 2005. Penulisan Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nazir, M. 1998. Metode Penulisan,. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riswandi, Budi Agus, dan Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rizaldi, Julius. 2009. Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal, Bandung: Alumni
- Saidin, OK. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Rajawali Grafindo
- Soejatin, R. 1980. Hukum Dagang I dan II, Cetakan Ketiga, 1980, Jakarta: Pradnya Pararnita
- Soekardono, R. 1983. Hukum dagang Indonesia. Jilid 1, Cetakan ke-8. Jakarta: Dian Rakyat