

## ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI DALAM KASUS SENGKETA MEREK

<sup>1</sup>Aditya Putra Purnama, <sup>2</sup>Chitto Chumbradika, <sup>3</sup>Wahyono

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

<sup>1</sup>[Adityaputra@iblam.ac.id](mailto:Adityaputra@iblam.ac.id), <sup>2</sup>[Chittocumbrandika@iblam.ac.id](mailto:Chittocumbrandika@iblam.ac.id),

<sup>3</sup>[Wahyono@iblam.ac.id](mailto:Wahyono@iblam.ac.id)

### ABSTRACT

*Business actors must be aware of protecting trademarks by registering them with the Director General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. The goal is for business owners to use their brand exclusively without plagiarism from other business actors who want to commercialize it. This study aims to analyze the considerations of the Supreme Court of Justice in rejecting an appeal for cassation in one of the brand dispute cases involving a public figure, namely Ruben Onsu and his former partner, namely PT. Geprek Chicken Benny Sujono. Research is included in normative juridical research, which uses primary legal materials. Data collection techniques were carried out through a literature study using qualitative data analysis methods. The results of the study show that based on Article 21 of the MIG Law it is explained that a trademark application will be rejected if the mark has similarities in substance or in whole with a registered mark belonging to another party or has been applied for beforehand by another party. As for the case of a trademark dispute that occurred as a case study, it can be concluded that based on the Supreme Court Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Ruben Onsu's lawsuit against the cancellation of the "Bensu" brand owned by PT. Benny Sujono's Geprek Chicken was rejected. The judge stated that PT. Ayam Geprek Benny Sujono is the first and legal owner of the brand name "BENSU" as per the first to file principle. The impact of the rejection of the lawsuit was the opposite, namely 6 products with the "BENSU" brand owned by Ruben Onsu were null and void.*

**Keywords: Brand, Dispute, First to File**

## ABSTRAK

Pelaku usaha harus memiliki kesadaran dalam melindungi merek dagang dengan mendaftarkannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Tujuannya adalah agar pemilik usaha bisa memakai mereknya secara eksklusif tanpa adanya plagiasi dari pelaku usaha lain yang ingin mengkomersialkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam menolak permohonan kasasi salah satu kasus sengketa merek yang melibatkan publik figur yaitu Ruben Onsu dengan mantan mitranya yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Penelitian termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 21 UU MIG dijelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain. Adapun berkaitan dengan kasus sengketa merek dagang yang terjadi sebagaimana studi kasus dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, gugatan Ruben Onsu terhadap pembatalan merek “Bensu” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono ditolak. Hakim menyatakan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik pertama dan sah secara hukum atas nama merek “BENSU” sebagaimana prinsip *first to file*. Dampak dari penolakan gugatan tersebut adalah sebaliknya yaitu 6 produk dengan merek “BENSU” milik Ruben Onsu batal demi hukum.

**Kata Kunci:** *First to File, Merek, Sengketa*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin setiap warga negaranya untuk melakukan aktivitas apapun berkaitan dengan hajat hidupnya. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk

menerima atau melakukan sesuatu sebagaimana mestinya dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain karena hak yang melekat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, namun juga harus memperhatikan kewajibannya (MKRI, 2023).

Ada dua tugas negara dalam mewujudkan proses pencapaian hidup yang layak, yaitu menghadirkan lapangan pekerjaan atau memudahkan pembukaan lapangan pekerjaan. Menghadirkan lapangan pekerjaan artinya negara turut serta mengupayakan individu untuk mencari pekerjaan yang layak untuk dirinya dengan bergabung pada suatu perusahaan atau pada instansi pemerintahan tanpa adanya diskriminasi secara fisik dan ras. Hal ini telah dilakukan dengan menyetarakan kedudukan penyandang disabilitas untuk juga dapat bekerja pada instansi pemerintahan. Sedangkan memudahkan pembukaan lapangan pekerjaan dapat dimaknai sebagai kebijakan pemerintah dalam memudahkan individu atau kelompok untuk berwirausaha dengan berbagai administrasi yang mudah dipenuhi, seperti membuka perusahaan atau menjadi pelaku UMKM. Hal ini juga tidak kalah pentingnya dalam upaya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan secara merata (Maghdalena, 2018).

Salah satu jenis usaha yang banyak menghadirkan lapangan pekerjaan adalah usaha makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai dengan awal tahun 2022, ada sekitar 135,61 juta penduduk bekerja pada berbagai sektor. Sektor makanan dan minuman menyerap tenaga kerja terbanyak nomor 4 setelah sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Ada sekitar 7,11% dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia atau sekitar 9,6 juta jiwa yang terserap kerja di sektor makanan dan minuman (Databoks, 2022). Perkembangan IPTEK yang terjadi begitu masif menyebabkan para pelaku usaha ikut merespon dan memanfaatkan kecanggihan pemasaran agar banyak mendapatkan konsumen loyal pada usaha yang mereka geluti. Salah satu aspek terpenting dalam dunia usaha kuliner adalah merek bisnis dan produk. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemasaran di media sosial berbasis digital seperti

instagram dan facebook agar memudahkan pengembangan bisnis yang semakin kompetitif di era kontemporer (Dkk, 2015).

Namun yang harus dipahami oleh pelaku usaha dalam kepemilikan sebuah merek adalah kesadaran melindungi merek yang diciptakan dengan mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan terdaftarnya merek di DJKI maka pemilik usaha bisa memakai mereknya secara eksklusif tanpa adanya plagiasi dari pelaku usaha lain yang ingin mengkomersialkannya, hal ini dikenal istilah *first to file*. Hal ini dikarenakan perselisihan merek produk semakin marak terjadi, bahkan tidak sedikit pelaku usaha saling klaim kepemilikan merek dan kasusnya diselesaikan hingga ke jalur litigasi, yaitu Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa merek (Romadhona, 2022).

Salah satu kasus sengketa merek yang mencuri perhatian publik adalah sengketa yang melibatkan *public figure* tanah air yaitu Ruben Onsu dengan mantan mitranya yaitu Yangcent CS yang bernaung dalam PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Pada awalnya Ruben Onsu hanya sebagai *brand ambassador* usaha kuliner “I Am Geprek Benu” milik Yangcent CS pada Mei 2017. Namun tidak berselang lama, Ruben Onsu pun mendirikan usaha sejenis dengan nama “Geprek Benu” dan memohon penetapan merek Benu sebagai singkatan dari namanya sendiri ke PN Jakarta Selatan dengan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Ruben Onsu juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat dengan lawannya yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono, serta Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kemenkumham, DJKI, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Kompas, 2020). Namun gugatan Ruben Onsu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat, bahkan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Agung yang juga menolak permohonan kasusnya. Bahkan MA meminta agar pendaftaran hak milik Geprek Benu yang diklaim oleh Ruben Onsu untuk dibatalkan (CNN, 2022). Kasus ini menjadi menarik heboh karena adanya gugatan ganti rugi dari pemilik merek Geprek Benu yang sah yaitu sebesar 100 miliar dan meminta bisnis milik Ruben Onsu untuk dihentikan produksinya (Tempo, 2022).

Adanya tuntutan ini bahkan sangat berpotensi mengancam eksistensi ribuan karyawan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung Menolak Permohonan Kasasi Dalam Kasus Sengketa Merek (Studi Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Kasasi Sengketa Merek Pada Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020?
- 2) Bagaimana Konsekuensi Yuridis Bagi Para Pihak Dalam Kasus Sengketa Merek Berdasarkan Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Adapun Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Yurisprudensi Hakim dalam hal ini Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji, 2014), dalam hal ini yang berkaitan dengan Sengketa Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum tentang Sengketa Merek sebagai Kekayaan Intelektual**

Perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang mencabut Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek. Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan 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”.

Merek dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek yang berhubungan dengan usaha kuliner adalah merek dagang. Pasal 1 ke-2 UU MIG dijelaskan bahwa “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”. Pendaftaran terhadap merek dagang merupakan salah satu wujud perlindungan di bawah UU MIG dan menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha agar mereknya diakui secara hukum dan dapat digunakan secara eksklusif selama 10 (sepuluh) tahun serta selama waktu tersebut tidak ada seorang pun boleh menggunakan merek tersebut secara komersial kecuali atas seizin pemilik hak merek (W, 2018).

Secara teori, dapat dijelaskan bahwa merek memiliki 3 (tiga) fungsi: 1) digunakan oleh produsen untuk jaminan nilai hasil produksinya; 2) digunakan oleh pedagang untuk sarana promosi barang-barang dagangannya; 2) digunakan oleh konsumen untuk menentukan pilihan barang yang akan dibelinya (A, 2002). Sebagaimana hal dengan hak cipta dan hak paten, merek juga termasuk dalam bagian hak kekayaan intelektual sebagaimana tersirat dalam konsideran UU MIG yang menyebutkan bahwa “di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri”.

Ada beberapa hal yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 20 UU MIG, yaitu:

- a. “Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Selain itu, berdasarkan Pasal 21 UU MIG juga dijelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika:

- 1) “merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, serta indikasi geografis terdaftar;
- 2) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, nama atau simbol suatu negara, serta tanda resmi yang digunakan oleh suatu negara, kecuali atas izin pihak yang berhak atau berwenang.”

Negara melalui eksistensi UU MIG memberikan hak kepada pihak lain yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76). Jangka waktu yang diberikan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 77 ayat 1). Selain itu, negara juga memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang

secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa “gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut” (Pasal 83 ayat 1).

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa atas kekayaan intelektual dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (luar pengadilan). Adapun mengenai jalur non litigasi dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa merek lebih banyak diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase karena memiliki banyak kelebihan, diantaranya:(F, 2009)

1. Bersifat *final & binding*, artinya putusan ini langsung mendapatkan kepastian hukum tanpa adanya proses banding dan kasasi lagi serta mengikat dan harus segera dieksekusi;
2. Bersifat *Closed System*, artinya memiliki prinsip kerahasiaan berkenaan dengan proses persidangannya mulai dari tahap pemeriksaan sampai putusan yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang berkaitan dengan kasus sengketa;
3. Bersifat *Confidential*, artinya putusan ini tidak dipublikasikan yang meliputi segala hal yang berkenaan dengan subjek, objek, prosedur, hingga putusan;
4. Bersifat *Flexible*, artinya pihak-pihak yang bersengketa dapat bebas menentukan siapa arbiter yang dikehendaknya, bebas menentukan mekanisme beracaranya, bebas menentukan persyaratannya, dan bebas menentukan tempat penyelesaian sengketanya.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Kasasi Sengketa Merek Pada Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Kasus sengketa merek dagang yang terjadi antara Ruben Onsu dan Yangcent CS dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah satu dari beberapa kasus yang sering terjadi di dunia usaha. Maka menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan oleh Pelaku Usaha



dalam melindungi merek dagangnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Prinsip ini menjadi sangat penting bagi sebuah usaha yang berifat kompetitif karena dapat menjadi pembeda bagi produk-produk sejenis lainnya. Khususnya usaha makanan yang bahan pokoknya adalah ayam, banyak sekali usaha sejenis mulai dari ayam dengan merek internasional seperti KFC, McDonald's, Burger King, hingga merek lokal seperti ayam geprek yang jumlahnya bertaburan di seluruh Indonesia.

Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat mengadili sengketa antara Ruben Onsu sebagai Penggugat dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Hukum dan HAM CQ Direktorat Jenderal HKI CQ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Adapun Penggugat mengajukan permohonan tentang Pembatalan Merek "Bensu" yang dimiliki oleh tergugat karena dianggap memiliki persamaan nama tersebut dengan singkatan dari nama "Ruben Onsu" serta menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "Bensu" di Indonesia. Namun Majelis Hakim berbeda pendapat dan memutuskan menolak gugatan penggugat sebagai tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. serta berpendapat bahwa Tergugat I sebagai pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN". Majelis Hakim juga menyatakan bahwa merek-merek produk milik Penggugat merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Tergugat, oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum atas segala merek dari milik Penggugat.

Tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat, pihak Ruben Onsu mengajukan upaya hukum yang kasasi ke Mahkamah Agung agar membatalkan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Namun Majelis Hakim Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Ruben Onsu, menguatkan putusan tingkat pertama. Secara garis besar, Majelis Hakim memiliki 2 (dua) pertimbangan hukum yang terangkum dalam Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yaitu:

1. Yangcent CS sebagai owner PT. Ayam Geprek Benny Sujono

merupakan pemilik pertama dan sah secara hukum atas nama merek “BENSU”, sebagaimana prinsip *first to file* dimana perusahaan tersebut adalah pemegang hak eksklusif atas nama merek tersebut berdasarkan data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM yaitu pendaftarannya dilakukan pada bulan Mei 2017, sedangkan Ruben Onsu mendaftarkannya pada bulan Agustus 2017. Selain itu, Logo Gepek Bensu milik Ruben Onsu yang dinyatakan bukan sebagai pemilik pertama merek “BENSU” dianggap memiliki kesamaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) UU MIG, sehingga merek “BENSU” milik Ruben Onsu batal demi hukum.

2. Adanya unsur itikad tidak baik yang terpenuhi, sebagaimana histori perjalanan bisnis usaha ayam geprek BENSU dimana pada mulanya Ruben Onsu hanya sebagai *Brand Ambassador* yang telah menerima kompensasi sejak tanggal 9 Mei 2017 s.d. 14 agustus 2017, namun pada akhirnya Ruben membuka bisnis serupa dengan nama “BENSU” dan berdalih itu merupakan namanya sebagai seorang publik figur yang sudah malang melintang di dunia entertainment. Maka dari itu, Hakim menyatakan bahwa tindakan Ruben Onsu dianggap memenuhi unsur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG yang memberikan pemahaman bahwa pemohon patut diduga mempunyai niat meniru/menjiplak/melakukan plagiasi terhadap merek lain untuk kepentingan usaha pribadinya sehingga menyebabkan kondisi persaingan usaha berjalan tidak sehat, menyimpang, dan menyesatkan.

Poin pertama menunjukkan bahwa dalil yang dikemukakan oleh pihak Ruben Onsu tidak cukup kuat untuk membuktikan kebenaran dihadapan Majelis Hakim sehingga gugatannya ditolak sampai tingkat kasasi. Dalam Kasus Perdata, Hakim pada dasarnya mencari kebenaran formil dan terbatas pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan teori pembuktian yang bertitik tolak pada siapa yang mengendalikan, maka ia yang harus membuktikan (Pandiangan, 2017). Dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia

menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Begitu juga dalam Pasal 283 RBg disebutkan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Berbeda dengan kasus pidana, dimana Hakim mencari kebenaran secara materiil, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa namun harus menggali dan menemukan hukum.

Poin Kedua mengenai adanya unsur itikad tidak baik menjadi sumbu permasalahan yang dibuka oleh pihak penggugat, dalam hal ini Ruben Onsu. Sebagaimana fakta sejarah mengatakan bahwa brand "I Am Geprek Bensu" lebih dulu booming dengan Ruben Onsu sebagai *brand ambassador*nya. Dapat dipastikan juga bahwa Ruben Onsu sangat sadar akan hal ini. Seharusnya penyelesaian sengketa ini lebih memilih jalur non litigasi melalui dua opsional, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini bertujuan agar *win-win solution* dengan kepala dingin dapat lebih mudah dicapai ketimbang mengajukan gugatan ke pengadilan yang justru masalahnya semakin rumit dan merugikan banyak pihak. Di samping habis energi, nasib ribuan karyawan Ruben Onsu yang bekerja di "Geprek Bensu" juga menjadi terancam karena potensi omzet yang menurun akibat pencabutan dan pelarangan nama "Bensu" di outlet-outlet usaha geprek milik Ruben Onsu.

### **Konsekuensi Yuridis Bagi Para Pihak Dalam Kasus Sengketa Merek Berdasarkan Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Pada prinsipnya, Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak tiap warga negara. Hukum diciptakan untuk menertibkan kepentingan rakyat satu sama lain, karena hak individu dibatasi oleh hak individu lainnya. Berkaitan dengan konsekuensi yuridis bagi para pihak yang bersengketa dalam kasus perebutan hak merek dagang, secara hierarki kedudukan yurisprudensi hakim setara dengan undang-undang. Artinya putusan yang dikeluarkan oleh

Hakim bersifat mengikat dan memaksa para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Negara memberikan hak kepada pemilik merek yang sah berdasarkan prinsip *first to file* untuk melindungi kekayaan intelektual berupa merek dagang karena dalam dikhawatirkan akan membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek yang sah dan hal ini jelas akan merugikan pihak pemilik yang sah yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, maka Ruben Onsu selaku penggugat dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek “BENSU”, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang memakai merek “BENSU”. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan membatalkan 6 (enam) merek terdaftar atas nama Ruben Onsu pada Dirjen HKI Kemenkumham, yaitu Geprek Benu+Lukisan, I Am Geprek Benu + Logo, Geprek Benu + Logo, Geprek Benu + Logo, Benu, dan Geprek Benu Real by Ruben Onsu batal demi hukum. Majelis Hakim juga memerintahkan Dirjen HKI Kemenkumham untuk melaksanakan pembatalan merek-merek tersebut dengan mencoret pendaftarannya dari Indonesia Daftar Merek dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika pihak Ruben masih menggunakan nama merek tersebut setelah adanya putusan ini, maka pihak pemilik merek yang sah yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono dapat melaporkan pihak Ruben Onsu dalam perkara pidana ke pihak kepolisian karena dianggap melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 dijelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain.
2. Berdasarkan Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, gugatan Ruben Onsu terhadap pembatalan merek “Bensu” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono ditolak. Hakim menyatakan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik pertama dan sah secara hukum atas nama merek “BENSU” sebagaimana prinsip *first to file*. Dampak dari penolakan gugatan tersebut adalah sebaliknya yaitu 6 produk dengan merek “BENSU” milik Ruben Onsu batal demi hukum. Selain itu, berdasarkan fakta sejarah, pihak Ruben Onsu terbukti memenuhi unsur itikad tidak baik yang terpenuhi karena pada mulanya Ruben Onsu hanya sebagai *Brand Ambassador* yang telah menerima kompensasi sejak tanggal 9 Mei 2017 s.d. 14 Agustus 2017, namun pada akhirnya Ruben membuka bisnis serupa dengan nama “BENSU” dan berdalih itu merupakan namanya sebagai seorang publik figur yang sudah malang melintang di dunia entertainment. Maka dari itu, Hakim menyatakan bahwa tindakan Ruben Onsu dianggap memenuhi unsur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG yang memberikan pemahaman bahwa pemohon patut diduga mempunyai niat meniru/menjiplak/melakukan plagiasi terhadap merek lain untuk kepentingan usaha pribadinya sehingga menyebabkan kondisi persaingan usaha berjalan tidak sehat, menyimpang, dan menyesatkan.
3. Putusan Mahkamah Agung memberikan konsekuensi yuridis yaitu bahwa jika pihak Ruben masih menggunakan nama merek tersebut setelah adanya putusan ini, maka pihak pemilik merek yang sah yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono dapat

melaporkan pihak Ruben Onsu dalam perkara pidana ke pihak kepolisian karena dianggap melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- A, M. S. A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo.
- CNN. (2022). *Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu*. Cnnindonesia.Com.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu>
- Databoks. (2022). *Ini Sektor Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak per Februari 2022*. Katadata.Co.Id.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/10/ini-sektor-penyerap-tenaga-kerja-terbanyak-per-februari-2022>
- Dkk, Y. (2015). ANALISA PERANAN TEKNOLOGI INTERNET SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN EKONOMI. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 3(1).
- F, M. A. T. (2009). Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999. *Liga Hukum*, 1(1).
- Kompas. (2020). *Sebelum Dirikan "Ayam Geprek Benu", Ruben Onsu Pernah Jadi Brand Ambassador "I Am Geprek Benu."* Kompas.Com.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/14425161/sebelum-dirikan-ayam-geprek-benu-ruben-onsu-pernah-jadi-brand-ambassador?page=all>
- Maghdalena, M. (2018). *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN LAPANGAN PEKERJAAN DITINJAU DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DAN HUKUM ISLAM*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

*Singkat, Cet. 16. Rajawali Pers.*

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.

MKRI. (2023). *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*. MKRI.Id.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

Pandiangan, H. J. (2017). Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata. *Jurnal Hukum To-Ra*, 3(2).

Romadhona, T. T. Y. M. (2022). ANALISIS KASUS PLAGIARISME MEREK DAGANG ANTARA I AM GEPREK BENSU DAN GEPREK BENSU. *Prosiding SNADES 2022 – Desain Kolaborasi Interdisipliner Di Era Digital*.

Tempo. (2022). *Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar Soal Merek Geprek Benu, Begini Kronologinya*. Tempo.Co.  
<https://bisnis.tempo.co/read/1582145/ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-soal-merek-geprek-benu-begini-kronologinya>

W, S. S. Y. Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1).