

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK MEREK ANTARA AYAM GEPREK BENSU DAN
PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO
(STUDI KASUS : PUTUSAN NO 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)**

Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
febiansyahanif@gmail.com, rsusilowati@unis.ac.id

Abstract

When a product wants to be sold and introduced to the wider community and consumers, a company requires an identification of the origin of the goods or services concerned with the producer, namely, Trademarks. Trademarks are regulated in Law number 20 of 2016 concerning Brands and geographical indications. in the case decision number No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst the case of a trademark dispute between Ruben Onsu's Ayam Geprek Bensu and Benny Sujono's Ayam Geprek Ltd. in a trademark dispute over BENSU name which started when Ruben Onsu was appointed as an Brand Ambassador for Benny Sujono's Ayam Geprek.Ltd then Ruben Onsu built his own Ayam Geprek business and sued Benny Sujono's Ayam Geprek.Ltd, the lawsuit filed was related to the trademark rights in Bensu's name, previously Benny Sujono's Ayam Geprek Ltd. was the first one who registered the trademarks and ran the business. This research method is normative juridical which is descriptive in nature so that the data that has been collected can be analyzed qualitatively the theoretical basis refers to article 1 paragraph 1, 2,3,4, article 21, article 35, article 83, article 100 of Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The judge's considerations and decisions were appropriate in deciding the trademark dispute between the two Ayam Geprek Brands, where Benny Sujono's Ayam Geprek.Ltd did the first registration of the brand, but in this case the principle of legal protection has not been fulfilled to Benny Sujono who should get legal protection both preventive and repressive when first registering the trademark.

Keywords: Dispute, Intellectual Property, Trademark Rights, Brand

Abstrak

Saat suatu produk ingin di jual dan diperkenalkan ke masyarakat luas dan konsumen suatu perusahaan memerlukan suatu tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya yaitu, merek. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada Putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst kasus sengketa hak merek antara Ayam Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam sengketa Hak Merek atas nama Bensu yang berawal diangkatnya Ruben Onsu menjadi duta periklanan dari PT Ayam Geprek Benny Sujono kemudian Ruben Onsu membangun usaha Ayam Gepreknya sendiri dan menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono, gugatan yang diajukan berkaitan dengan hak merek atas nama Bensu yang sebelumnya PT Ayam Geprek Benny Sujono-lah yang melakukan pendaftaran dan menjalankan bisnisnya. Metode penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, sifatnya deskriptif-analitis

sehingga data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Landasan teorinya mengacu pada pasal 1 ayat 1, 2,3,4, pasal 21, pasal 35, pasal 83, pasal 100 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pertimbangan dan putusan hakim sudah sesuai dalam memutus sengketa merek antara kedua merek ayam geprek tersebut yang di mana pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono lah yang melakukan pendaftaran pertama pada mereknya namun dalam hal ini belum terpenuhinya asas perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak Benny Sujono yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum baik preventif dan represif ketika pertama kali mendaftarkan mereknya tersebut.

Kata Kunci : Sengketa, Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Merek

A. PENDAHULUAN

Dalam era Globalisasi ini, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi selalu menghasilkan produk-produk atau pengembangan dari produk sebelumnya yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Saat suatu produk ingin di jual dan diperkenalkan ke masyarakat luas dan konsumen suatu perusahaan memerlukan suatu tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, yaitu, Merek. Merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan komponen yang sangat penting, dalam lancarnya suatu bisnis atau suatu persaingan yang sehat. Suatu merek juga digunakan dalam dunia pemasaran dan periklanan, masyarakat umum sering mengasosiasikan citra, kualitas, atau reputasi dari suatu barang atau jasa dengan merek tertentu yang mana merek dapat menjadi kekayaan yang mempunyai nilai komersial, dan akibat adanya merek tersebut membuat suatu barang atau jasa mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mahal.¹

Pada era Globalisasi ini, peranan pendaftaran merek sangat diperlukan guna memperoleh hak atas merek atas suatu produk yaitu, berupa sertifikat hak merek sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain untuk merek

yang sama. Fungsi lain pendaftaran hak merek juga memberikan rasa aman terhadap produknya, jika di masa depan penjual mengalami sengketa.² Kegagalan suatu pendaftaran merek perusahaan dapat mengakibatkan pesaing mengembangkan produk menggunakan merek serupa, mempengaruhi pendapatan perusahaan, dan merusak reputasi perusahaan, terutama jika perusahaan adalah merek yang sedang *booming*, jika kualitas produk pesaingnya menurun.³ Suatu usaha yang sudah sukses di masyarakat, banyak pesaing yang membajak dengan mudah nama merek sehingga mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga akibat belum didaftarkannya merek di Dirjen HKI. Terlebih lagi dalam hal kepemilikan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (*first to file*) sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang berpeluang memiliki merek tersebut.

Kasus sengketa hak merek antara ayam geprek Benu milik Ruben Onsu dan ayam geprek milik PT ayam geprek Benny Sujono. Perselisihan bermula saat Ruben Onsu mengajukan gugatan terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono yang menggunakan nama ayam

¹ KRISBlog's, Krissantyo Wordpress 2015, MEREK LOGO Dalam Produk HKI, Diakses melalui <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/> Pada tanggal 27 Januari 2022. Pukul 23:44 WIB.

² Eddie Praptono dan Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm 3.

³ Rizki Nabawi, Taufik Nurohman, Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terhadap Persamaan Merek Terkenal, jurnal ilmu hokum, Vol 2, No 2, desember, 2019, hlm 737.

geprek yang sama⁴. Gugatan yang diajukan berkaitan dengan hak merek atas nama Benu. Keunikan dari kasus sengketa antara kedua perusahaan ayam geprek tersebut adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono yang sebelumnya ada dan menggunakan merek dengan nama I am geprek benu. Sebelum Ruben Onsu memulai usaha ayam geprek ia telah dikontrak sebagai *brand ambassador* dari I am geprek benu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono⁵. Setelah diangkatnya Ruben Onsu sebagai *Brand Ambassador*, Ruben Onsu membangun usaha ayam geprek benu miliknya dan mendaftarkan merek dari kata benu sebagai mereknya menuju Pengadilan Jakarta Selatan. Ruben Onsu mengajukan gugatan kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus nama merek benu.

Pada penelitian ini menggunakan Teori Hak, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum, yang dilengkapi dengan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan menggunakan pasal 1 ayat 1, 2,3,4, pasal 21, pasal 35, pasal 83, pasal 100.

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam sengketa hak kekayaan intelektual merek antara produk geprek benu milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono? Dan bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan penggunaan salah satu merek dalam sengketa hak kekayaan intelektual merek antara produk geprek benu milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono?.

⁴ Monalisa, <https://style.tribunnews.com/amp/2020/06/12/terungkap-berawal-dari-usul-adik-ruben-onsu-3-tahun-lalu-kini-geprek-benu-gagal-dipertahankan>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 01:30 WIB

⁵ *ibid*

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini menggunakan tipe penelitian yudis normatif atau kepustakaan (*Library Research*) dengan meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Seperti buku-buku, literatur hukum berupa Undang-Undang, jurnal ilmiah, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan penelitian penelitian yuridis nomatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁶ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat memerangkan atau menggambarkan secara jelas, cermat dan sistematis mengenai azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penelitian atau hal-hal yang dipersoalkan.⁷

Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis kasus yang diteliti secara normatif, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, baik terhadap sumber data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141

⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.7.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

A. Pengertian Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI adalah merupakan istilah dan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yang digambarkan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan akal kecerdasan manusia. Istilah tersebut lahir terdiri dari tiga kata, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan sendiri merupakan suatu abstrak yang dapat dimiliki, dijual, dialihkan, atau dibeli. Adapun dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan dari segala hasil daya pikir intelektual seseorang seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, penulisan lagu, karya tulis, kartun, dan lain-lain. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.⁸ Pengertian *Intellectual Property* atau Kekayaan Intelektual menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), adalah mengacu pada kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.⁹ Sementara itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari bahasa yang sama *Intellectual Property Rights* (IPR) didefinisikan sebagai “...the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time”.¹⁰

⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

⁹ What is Intellectual Property? (<https://www.wipo.int/about-ip/en/>). Diakses pada 22 Mei 2022.)

¹⁰ What are Intellectual Property Rights? (https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm). Diakses pada 22 Mei 2022

B. Lingkup Kekayaan Intelektual

Menurut *TRIPs Agreement* yang telah diratifikasi dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sebagai standar minimum perlindungan HKI. Ruang lingkup HKI di Indonesia meliputi:

- 1) Hak Cipta (*Copyrights*) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUHC Nomor 28 Tahun 2014). lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 2) Paten (*patents*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001
- 3) Merek (*Trademarks*), 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. Pengaturan tentang Merek diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 yang sekarang diubah menjadi UU No 20 Tahun 2016.
- 4) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena factor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan

karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

- 5) Desain Industri (*Industrial Designs*), Desain industri adalah kreasi bentuk, desain, tata letak garis, warna atau kombinasi dari garis dan warna tersebut dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi untuk menimbulkan kesan yang estetis dan digunakan untuk pembuatan industri atau produk kerajinan tangan.
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*); Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdiri dari beberapa elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2000.
- 7) Rahasia Dagang (*Secret Trade*) Sebuah informasi yang dimiliki dan hanya diketahui oleh pemilik usaha yang berisi tentang informasi teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dari khalayak umum.
- 8) Varietas Tanaman Sekelompok tanaman dan suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

C. Merek sebagai Kekayaan Intelektual

Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek untuk barang-barang yang diproduksi. Merek dapat membedakan asal barang dan jasa, baik yang

digunakan dalam dunia periklanan maupun pemasaran. Kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek tersebut dapat menjadi aset yang sangat berharga secara komersial dan karena merek tersebut dapat mendorong harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih berharga dari usaha yang memproduksinya.

D. Teori

Dasar utama teori Hak Kekayaan Intelektual banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang Hak Milik. John Locke mengatakan bahwa hak manusia atas barang-barang yang diproduksinya telah ada sejak manusia dilahirkan. Menurut *Locke* setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan – oleh karena itu – hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Berdasarkan teori hukum alam (John Locke), pencipta memiliki kendali atas penggunaan dan keuntungan suatu gagasan bahkan setelah gagasan itu diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan kepada publik.

Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah penegakan hukum terhadap suatu perbuatan, tanpa memandang siapa pembuatnya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk melaksanakan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.¹¹

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Menurut Sutjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan dan menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dilanggar haknya oleh orang lain perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang

2. Tinjauan Umum Merek

A. Pengertian Merek

Pengertian merek menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2016 menyatakan :

“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 atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Menurut Suryodiningrat merek adalah barang produksi hasil pabrik yang dikemas dan kemasannya diberi tanda huruf dan/atau huruf untuk membedakannya dengan barang sejenis yang diproduksi oleh pengusaha lain. Tanda disebut merek perusahaan¹²

B. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak merek. Artinya, hak atas merek baru muncul pada saat pemiliknya mendaftarkannya ke kantor Merek dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pendaftaran suatu merek merupakan suatu kewajiban tanpa adanya pendaftaran tersebut hak atas merek tidak akan

timbul, karena hak tersebut pada dasarnya diberikan oleh negara berdasarkan pendaftaran.

Sistem pendaftaran Merek di Indonesia sendiri menganut sistem konstitutif (*first to file*). Sistem *first-to-file* adalah suatu sistem yang memberikan pendaftaran pada suatu merek. Sistem ini berarti bahwa hak atas merek dan perlindungan hukumnya hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merek dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 memiliki dua jenis perlindungan hukum, yang pertama perlindungan hukum preventif, dan yang kedua perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu, pemberian sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggar Merek diperberat. Perlindungan hukum terhadap merek dalam UU no 20 tahun 2016 diatur pada pasal 21, pasal 83. Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat

¹² RM. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramitha : Jakarta, 1975, hlm. 30

penegak hukum. Pidana denda dan hukum terhadap pelanggaran merek diatur pada pasal 100.

D. Penyelesaian Sengketa

Jika seseorang telah melakukan pelanggaran merek, seperti pemalsuan, pemilik merek dapat menyelesaikannya melalui dua acara yaitu secara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses Litigasi adalah merupakan prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi, adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau *ADR (Alternative Dispute Resolution)*. Ada beberapa jenis penyelesaian sengketa alternatif antara lain: musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dalam prakteknya penyelesaian sengketa merek lebih dominan dipakai Lembaga arbitrase hal ini mengingat, banyak keuntungan yang diambil oleh para pebisnis dengan menentukan arbitrase antara lain:

1. Putusannya bersifat *Final & Binding* dalam arti makna final atau akhir adalah putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang di sini putusan tersebut adalah putusan tingkat terakhir dalam arti tidak ada upaya hukum lain selain harus dilaksanakan. Dan makna binding yang artinya putusan tersebut bersifat mengikat dan harus segera dilaksanakan setelah ada putusan bagi pihak yang bersengketa.
2. *Confidential* atau tidak dipublikasikan pengertian ini meliputi segala hal yang berkenaan dengan subjek, obyek, prosedur, hingga putusan. Berdasarkan spirit “confidentiality” maka putusan pun harus diucapkan dengan pintu tertutup.
3. *Closed System* atau tertutup adalah Prinsip kerahasiaan berkenaan dengan proses arbitrase karena setiap tahap dilakukan dengan secara tertutup mulai dari

pemeriksaan *statement of claim*. *Statement of defence*, dokumen, saksi dan ahli maupun *oral hearing* dengan para pihak. Karena dilakukan secara tertutup dan rahasia maka hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan hadir yaitu para pihak, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, para saksi sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.¹³

4. *Flexible* atau fleksibel dalam prinsip ini pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan arbiternya, bebas untuk menentukan cara-cara beracaranya, bebas untuk menentukan persyaratannya dan bebas untuk menentukan tempat-tempatnya.

3. Analisis Kasus

A. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Merek Antara Produk Geprek Benu Milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono

Menurut Penulis keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Hakim dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam arti pihak Penggugat dinyatakan kalah merupakan keputusan yang sangat tepat. Terlebih jika kita melihat fakta-fakta yang ada dan dihubungkan dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut sistem *konstitutif* yang berarti pendaftaran itu adalah suatu syarat untuk suatu merek untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahwa pendaftaran juga memberikan dan menciptakan Hak atas Merek bagi pihak yang mendaftarkan pertama sifatnya juga memberikan kepastian hukum.

Jelas sekali bahwa PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang pertama kali mendaftarkan Mereknya terlebih dahulu dengan mengajukan permohonannya ke DIRJEN HKI.

¹³ Mas Anienda Tien F, Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999, *Liga Hukum* Vol. 1 No. 1 Jan 2009

Bisa dikatakan ialah merupakan pendaftar pertama (*First to File*) sekaligus pemilik pertama dari sengketa Merek Dagang Ayam Geprek Benu.

Dari sisi penulis terlihat jelas bahwa niat dari pihak Penggugat yaitu Ruben Onsu mendaftarkan merek miliknya untuk meniru, membongceng dan memiliki itikad buruk ingin menguasai PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Jika kita lihat dari Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Evan Jordi Onsu (selaku adik dari Ruben Samuel Onsu) pernah bergabung dan bekerja sebagai manager di salah satu cabang I AM GEPREK BENSU dan Penggugat pernah diangkat menjadi *Brand Ambassador* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan duta promosi untuk mempromosikan makanan dari pihak Tergugat. Keputusan Majelis Hakim untuk memerintahkan Dirjen HKI demi membatalkan merek-merek atas nama Penggugat pada kelas 43 menurut penulis dirasa juga sudah tepat, dikarenakan banyak memiliki kesamaan. Sesuai dijelaskan pada Pasal 21 Ayat 1 yang menyatakan :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - i. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - ii. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - iii. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
 - iv. Indikasi Geografis terdaftar Kesamaan disini diartikan dalam bentuk pengucapan nama, penulisan,

Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Hakim dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam arti pihak Penggugat dinyatakan kalah merupakan keputusan yang sangat tepat. Terlebih jika kita melihat fakta-fakta yang ada dan dihubungkan dengan

sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut sistem *konstitutif* yang berarti pendaftaran itu adalah suatu syarat untuk suatu merek untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahwa pendaftaran juga memberikan dan menciptakan Hak atas Merek bagi pihak yang mendaftarkan pertama sifatnya juga memberikan kepastian hukum. Jelas sekali bahwa PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang pertama kali mendaftarkan Mereknya terlebih dahulu dengan mengajukan permohonannya ke DIRJEN HKI. Bisa dikatakan ialah merupakan pendaftar pertama (*First to File*) sekaligus pemilik pertama dari sengketa Merek Dagang Ayam Geprek Benu.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Penggunaan Salah Satu Merek Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Merek Antara Produk Geprek Benu Milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono

Bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, Majelis Hakim memberikan penafsiran hukum bahwa dari bukti Penggugat Rekonvensi/ T-I. K jika dibandingkan dengan Bukti Tergugat Rekonvensi/ PK tersebut, maka ternyata pada unsur-unsur yang dominan yang ada yaitu pada tulisan, I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN, dengan demikian pada keduanya terdapat kesamaan pada pokoknya dan ataupun pada keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/etiket dan warnawarna yang dominan;

Bahwa dari bukti PT Ayam Geprek Benny Sujono jika dibandingkan dengan Bukti Ruben Samuel Onsu tersebut, maka ternyata pada unsur-unsur yang dominan yang ada yaitu pada tulisan, I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN, dengan demikian pada keduanya terdapat kesamaan pada pokoknya dan ataupun pada keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/etiket dan warna-warna yang dominan. Dari pan-

dangan Majelis Hakim Meskipun ada kesamaan antara Merek Penggugat dan Tergugat yang ada pada kategori 43 yaitu pada makanan dan akomodasi sementara. Namun, menurut pandangan Majelis Hakim tidak tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya; bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya 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”.

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Tergugat Rekonvensi/PK 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, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Implementasi dari putusan MA kini berujung pada pembatalan 6 (enam) merek terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur “*pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut*”.

D. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa pemaparan yang diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam sengketa hak kekayaan intelektual merek antara produk geprek benu milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono

Berdasarkan teori perlindungan hukum Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif khususnya Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, maka dalam hal ini memang pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus sengketa ini sudah benar. Namun, kesesuaian putusan hakim belum memenuhi unsur teori perlindungan hukum tersebut. khususnya perlindungan hukum preventif yang di mana pihak Tergugat yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono yang melakukan pendaftaran pertama (*first to file*) dibanding Ayam Geprek Benu milik Ruben onsu. Sehingga dalam hal ini pihak Benny Sujono lah yang memenuhi unsur *First to File* dan seharusnya mendapatkan Perlindungan Hukum.

Oleh karena itu, perbuatan dari Dirjen HKI telah menunjukkan bahwa Dirjen HKI tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa suatu merek yang akan didaftarkan. Merek GEPREK BENSU atas nama Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO. nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal ini sesuai dengan gugatan yang diajukan yakni ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi

Geografis sebagaimana yang tercantum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan penggunaan salah satu merek dalam sengketa hak kekayaan intelektual merek antara produk geprek benu milik Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kepastian bahwa hukum ditegakkan, pemegang hak dapat memperoleh haknya, dan keputusan dapat ditegakkan. Apabila teori kepastian hukum diterapkan dalam kasus ini maka menurut penulis belum memenuhi teori kepastian hukum mengingat setelah ada putusan dari Mahkamah Agung yang memenuhi kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht*). Outlet dari Ayam Geprek Benu milik Ruben Onsu masih tetap berjalan dan memakai merek tersebut sehingga menurut penulis putusan pembatalan penggunaan merek ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum.

Bahwa dari Akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Agung No 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah memperkuat Putusan Pengadilan Niaga No 57 /Pdt.Sus-Merek/PN Niaga Jkt Pst. bukti PT Ayam Geprek benny Sujono jika dibandingkan dengan Bukti Ruben Samuel Onsu tersebut, maka ternyata pada unsur-unsur yang dominan yang ada yaitu pada tulisan, I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN, dengan demikian pada keduanya terdapat kesamaan pada pokoknya dan ataupun pada keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/ etiket dan warnawarna yang dominan. Dari pandangan Majelis Hakim Meskipun ada kesamaan antara Merek Penggugat dan Tergugat yang ada pada kategori 43 yaitu pada makanan dan akomodasi sementara.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- B, Amran, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Medan 2010 Hlm. 142.
- Cornish, W.R, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell, 2010.
- Dewi, Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: BudiUtama, 2019
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni : Bandung, 1977, hlm. 34.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum & Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ishaq, 1963-; Yunasril Ali. *Dasar-dasar ilmu hukum / Ishaq ; editor, Yunasril Ali*. Jakarta :: Sinar Grafika, 2008.
- Kotler, K, *Manajemen Pemasaran I*, Edisi 13, Jakarta: Erlangga, 2009
- Lindsey, Tim & Damian, Eddy, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002.
- Locke, J. 2004. *The Second Treatise of Government*. USA: Barnes & Noble Publishing, Inc.: 17-19.
- Mahfud MD, Moh, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai*

HANURA. Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 8 Januari 2009.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum & Penelitian
Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*,
Jakarta, Rajawali, 2016

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Praptono, Eddie & Idayanti, Soesi, *Hukum
Perusahaan*, Yogyakarta: Tanah Air Beta,
2020

Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan
Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013

Sulistyo, Adi, *Mekanisme Penyelesaian
Sengketa HAKI (Hak atas Kekayaan
Intelektual)*, Cetakan ke-1, Surakarta:
UNS Press, 2004

Suryodiningrat, RM, *Pengantar Ilmu Hukum
Merek*, Pradnya Paramitha : Jakarta, 1975,
hlm. 30

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

Usman, Rahmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan
Intelektual Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia*, h. 331.

2. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

....., Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang

....., Undang-Undang nomor 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis

....., PermaPeraturan Menteri Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri No 67 Tahun
2016 Tentang Pendaftaran Merek.

3. Jurnal

F, Mas Anienda Tien *Prinsip Kerahasiaan
Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Menurut Undang-Undang No. 30 tahun
1999, Liga Hukum* Vol. 1 No. 1 Jan 2009

Heniyatun. Sulistyaningsih Puji,
Iswanto, Bambang Tjatur. Asiya Yesa.
Praja, Chrisna Bagus Edhita. *Kajian
Yuridis Perlindungan Merek Terhadap
Gugatan Merek Nama Orang Terkenal*,
Borobudur Law Review Vol. 2 No. 2
(2020)

Nabawi, Rizki & Nurohman, Taufik,
*Perlindungan Hukum Penyelesaian
Sengketa Merek Terhadap Persamaan
Merek Terkenal*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol
2, No 2, Desember, 2019