

Perlindungan Hukum atas Penghapusan Merek Geprek Bensu Milik Benny Sudjono yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan MA NOMOR 575 K /Pdt.Sus-HKI/2020 TANGGAL 20 MEI 2020)

Zahra Zhafira Andalusia, Jeane Neltje Saly

Universitas Tarumanagara

Letjen S. Parman St, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11440

Telp:[021-56958744](tel:021-56958744)

aanndalusiazahra@gmail.com, jeanes@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Today's economic development is growing very rapidly, this is because human needs increase along with the times. Economic growth is coupled with entrepreneurs who continue to develop their business activities so that they continue to contribute to economic growth, but besides that, in the world business, matters related to law are inseparable. People who consume goods and/or services from companies that offer this, of course, choose goods and/or services that are of good quality, with a trusted brand. The brand itself is part of business activities because it is only an identity for a goods and/or service company, with a brand, consumers can identify the product they are buying and it can also be a guarantee that an item and/or service is of good quality. However, there are some people who do not have good faith in using registered brands, such as the case between PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO and Ruben Samuel Onsu. The author in this study uses normative research methods by examining problems with related laws and regulations. Mark removal that is carried out is not in accordance with the Trademark Law, and the removal carried out on the basis of the Minister's Initiative is not appropriate because it does not fulfill what is written in the Trademark Law.

Keywords: Trademark Law, Trademark Abolition, Intellectual Property Rights

ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan ekonomi bertumbuh sangat pesat, hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia meningkat seiring berkembangnya zaman. Pertumbuhan ekonomi yang bersanding dengan para pengusaha yang terus mengembangkan kegiatan usahanya agar terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di samping itu di dalam dunia bisnis tidak terpisahkan dengan hal-hal yang menyangkut dengan hukum. Masyarakat yang mengonsumsi barang dan/atau jasa dari perusahaan yang menawarkan hal tersebut tentunya memilih suatu barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas bagus, dengan merek yang sudah terpercaya. Merek sendiri merupakan bagian dari kegiatan bisnis karena hal itu ialah sebagai identitas bagi perusahaan barang dan/atau jasa, dengan merek konsumen dapat mengenali produk yang dibelinya dan hal itu dapat juga sebagai jaminan bahwa suatu barang dan/atau jasa merupakan yang berkualitas bagus. Namun hal tersebut terdapat beberapa seseorang yang tidak memiliki intikad baik dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar, seperti kasus antara PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dengan Ruben Samuel Onsu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penghapusan Merek yang dilakukan tidaklah sesuain dengan UU Merek, serta penghapusan yang dilakukan atas dasar Prakarsa Menteri tidaklah tepat karena tidak memenuhi apa yang tertulis pada UU Merek

Kata Kunci: Undang-undang Merek, Penghapusan Merek, HKI

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia tengah berkembang walaupun beberapa tahun sedang terhambat akibat Pandemi Covid-19. Hal ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam ekspor sebesar 11,68% dan konsumsi rumah tangga sebesar 4,54%.¹

Di dalam sektor ekonomi yang tengah berkembang ini juga turut ditopang oleh lapangan-lapangan usaha yang terus tumbuh dan meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia dan didukung konsumsi yang signifikan. Dalam realitanya di samping dari menjalankan bisnis tidak begitu mulus dan bersanding dengan setiap masalah yang bersinggungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan dari bisnis itu sendiri.

Dalam dunia bisnis, hak terhadap merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan merek ialah suatu identitas atau jati diri bagi perusahaan yang menawarkan produk barang atau jasa. Tentunya atas dasar identitas itu konsumen biasanya dengan mudah mengenali produk atau jasa yang ditawarkan dan menilai kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu merek merupakan suatu hal yang bernilai, di Indonesia sendiri pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku sejak 1 April 1993.

Kemudian 3 tahun berlalu Pemerintah Indonesia kembali mengubah Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 6

Tahun 1982, Undang-Undang Tahun 1989 tentang Paten, dan Undang-Undang Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian pada akhir tahun 2000 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Namun saat ini Indonesia memiliki pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang lebih rapih, yakni:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta

Keluarnya produk hukum untuk melindungi masyarakat terhadap itikad buruk seseorang tidak luput dari permasalahan yang terjadi, salah satu problematika yang dihadapi oleh para pebisnis ialah sering terjadinya sengketa merek yang telah didaftarkan, karena biasanya terdapat lebih dari merek yang memiliki kemiripan oleh merek yang sudah terdaftar di sistem Direktorat Jenderal

¹ Berita Terkini, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, diakses 20 Juni 2023, [Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat \(bi.go.id\)](#).

Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM. Negara Indonesia sendiri menganut konsep kepemilikan merek dengan prinsip “*First to File*” yang artinya ialah merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu adalah merek yang sah daripada merek yang didaftarkan setelahnya, sehingga hal tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap Pemilik merek yang sudah didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.²

Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek merupakan suatu cara bagi konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia produk atau jasa tersebut. Merek juga merupakan garda terdepan dari suatu perusahaan dalam menyediakan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu Perlindungan merek juga memberikan jaminan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan agar terhindari dari persaingan yang tidak sehat antara pengusaha yang menggunakan merek perusahaan lain tanpa pemberitahuan dan tidak memiliki itikad baik. Melalui merek pengusaha juga dapat melakukan *branding* untuk meningkatkan penjualannya dan meningkatkan jumlah omset yang diterima. Merek juga memiliki *value* bagi perusahaan untuk menjaga kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan guna memberikan kepercayaan terhadap konsumen.³

Namun tetap saja walaupun Indonesia memiliki Perlindungan Hukum terhadap hak merek yang sudah terdaftar tetap memiliki problematika terjadinya sengketa. Contohnya saja pada kasus yang terjadi antara PT Ayam Geprek Benny Sudjono selaku pemilik pertama yang mendaftarkan Merek “BENSU” pada 3 September

2015, melawan Ruben Samuel Onsu selaku pemilik “Geprek Bensu”, yang terindikasi memiliki persamaan nama merek oleh keduanya.

Yang cent selaku pendiri, pemegang saham dan Direksi Perseroan Terbatas Ayam Geprek Benny Sudjono merasa keberatan dengan kemiripan nama merek miliknya dengan merek milik Ruben Samuel Onsu selaku pemilik Geprek Bensu. Karena menurutnya banyak kesamaan dan kemiripan antara merek miliknya dengan merek milik Ruben Samuel Onsu. Oleh karena itu PT Ayam Geprek Benny Sudjono selaku Penggugat-I dan Yangcent sebagai Direksi yang mewakili Perseroan selaku Penggugat-II mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 58/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., PT Ayam Geprek Benny Sudjono telah melakukan permohonan pendaftaran sejak 3 September 2015 dan resmi terdaftar pada 3 Mei 2017 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 3 Mei 2027 sedangkan “Geprek Bensu” yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu melakukan pendaftaran merek pada 7 Juni 2018 dan mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 3 September 2025, yang dimana jika dilihat dari prinsip *First to File* maka merek yang seharusnya sah di mata hukum adalah merek yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa hak merek merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah

² Rendy Alexander, “Penerapan Prinsip “*First to File*” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* No, 9 (2022): 2112

terdaftar untuk menggunakan merek tersebut atau mengizinkan pihak lain menggunakan merek tersebut. Namun dalam kasus ini sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang lebih dulu melakukan permohonan pendaftaran merek ialah PT Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek "BENSU" kemudian beberapa tahun kemudian Ruben Samuel Onsu mendaftarkan dengan nama merek yang sama yakni "BENSU" pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Oleh karena terdapat kesamaan nama atas merek "BENSU" oleh karena itu Ruben Samuel Onsu sebagai pemilik merek yang terdaftar pula pada Ditjen HKI Bersama kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Namun majelis hakim dalam amar putusannya menolak untuk seluruhnya gugatan dari Ruben Samuel Onsu dan mengabulkan serta menyatakan bahwa pemilik sah nama merek "BENSU" ialah PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang kemudian hal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Kemudian majelis hakim memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pembatalan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEER + LUKISAN - IDM000643596 milik Ruben Samuel Onsu dan memerintahkan untuk mengumumkan dalam laman Berita Resmi Merek Dagang, dengan demikian Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik sah

merek tersebut, akan tetapi setelah tiga bulan kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik resmi yang diperbolehkan menggunakan merek "BENSU" ialah PT Ayam Geprek Benny Sudjono, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merek milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang terdaftar dihapus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI-KI-06.06-10.

Alasan dan dasar penghapusan dari merek milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono ini bias, karena jika melihat dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwa merek "BENSU" tidak memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga hal tersebut menjadi kontra terhadap Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu hal tersebut membuat penulis untuk meneliti dari perspektif hukum secara normatif, bagaimana perlindungan hukum terhadap merek "BENSU" yang secara sepikah dihapus oleh Ditjen HKI, dan Apakah penghapusan tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek?. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap Merek "BENSU" yang dihapus secara sepikah oleh Ditjen HKI dan Apakah penghapusan merek tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber-sumber Pustaka, yang berisikan aturan-aturan maupun kaidah hukum yang relevan dalam permasalahan pada isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang dimana sifat ini memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan penghapusan merek pada penelitian ini dengan mengkaji berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Dalam membantu penulis menganalisis permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jenis data hukum sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada saat pembuatan peraturan perundang-undangan dan Putusan-putusan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Merek.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang bersumber dari kajian ilmiah, kajian kepustakaan atau publikasi hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pada penghapusan merek. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan sumber buku, jurnal, serta berita-berita

yang membahas seputar permasalahan hukum terkait.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum tambahan yang memberikan penegasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang penulis pakai pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kamus untuk menambah referensi dan wawasan terhadap analisa pada isu yang diangkat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Apakah Penghapusan Merek Bensu Milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono oleh Ditjen HKI Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

Merek merupakan bentuk karya intelektual yang tidak dapat dipisahkan terhadap suatu karya yang berfungsi sebagai identitas suatu produk maupun jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek juga memiliki value sebagai identitas bagi produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, yang dapat memberikan keuntungan besar bagi pemilik merek baik itu perorangan maupun perusahaan. Secara umum merek merupakan sebuah pembeda dari produk lainnya yang menjual suatu produk yang sama, konsumen dapat mengenali suatu produk atau jasa yang ditawarkan melalui merek yang sudah mereka ketahui. Semakin merek itu memiliki nilai dan kualitas maka semakin besar konsumen untuk menggunakan jasa atau mengonsumsi barang yang ditawarkan. Hal ini juga membuat konsumen menjadi pemilih terhadap suatu barang dan jasa, karena

merek juga dapat dijadikan jaminan atas mutu dari barang atau jasa yang ditawarkan.

Oleh karena itu bagi perorangan maupun perusahaan yang sedang menjalankan bisnisnya alangkah baiknya segera mungkin untuk melakukan pendaftaran merek terhadap produk atau jasa yang menjadi kegiatan bisnisnya. Namun bagi yang ingin melakukan pendaftaran merek harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 dan Pasal 21 karena terdapat persyaratan agar merek tidak ditolak, yang berbunyi:

“UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang/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, khasiat dari barang dan/jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

“UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21:

Ayat 1 Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain dan dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Ayat 2 Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau yang menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional atau internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan yang menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Ayat 3 Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki itikad baik.”

Selain itu terdapat hal-hal yang dapat menghapus suatu merek oleh Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni. Alasan penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 31 yang berbunyi:

“Dalam hal Merek yang terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesuilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.”

Ketentuan penghapusan ini direkomendasikan oleh Komisi Banding Merek kepada Menteri untuk melakukan penghapusan Merek tersebut sebagaimana apabila terbukti telah melanggar peraturan terkait. Selain itu penghapusan merek juga turut diatur lebih lanjut dalam Pasal 72 ayat 7 yang berbunyi:

“Penghapusan Merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. *Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;*
- b. *Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesuilaan, dan ketertiban umum; atau*
- c. *Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.”*

Dalam penghapusan melalui Prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Komisi Banding Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 8, yang berbunyi:

“Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7 dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek”.

Penghapusan Merek yang terjadi dalam dunia bisnis sering kali diakibatkan bukan hanya masalah administrasi saja melainkan banyaknya sengketa yang timbul, seperti pendaftaran merek secara tidak memiliki itikad baik oleh calon pendaftar, atau bahkan mendaftarkan merek yang sangat identik dengan merek yang sudah dimiliki oleh orang lain.

Seperti kasus sengketa Merek yang dialami oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai pemilik Merek “BENSU” untuk bidang usaha makanan Ayam Geprek yang dikenal dengan “I AM GEPREK BENSU” atau “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau “I AM GEPREK BENSU” melawan Ruben Samuel Onsu yang memiliki Merek yang identik dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono yakni “I AM Geprek Bensu”. Kemiripan Merek ini yang identik. Ruben Samuel Onsu yang merasa ialah sebagai pemilik Merek yang sah maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tertanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Register Perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., dalam perkara ini dimenangkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono karena Ruben Samuel

Onsu tidak terbukti secara sah sebagai pemilik Merek “BENSU”. Sehingga dalam Putusan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pembatalan Merek atas nama Ruben Samuel Onsu, yang dalam hal ini pembatalan dilandaskan pada konsep *first to file* yang dimana pertama kali melakukan permohonan pendaftaran merek 3 Mei 2017 dengan nomor permohonan J002017019561 dan telah mendapatkan perlindungan hukum serta terdaftar dalam Indonesia Daftar Merek (IDM) pada tanggal 24 Mei 2019 IDM000643531, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sudjono dengan jenis barang/jasa kelas 43 sedangkan Ruben Samuel Onsu mendaftarkan Merek tersebut pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor permohonan pendaftaran J002017039956.

Kemudian oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dikuatkan kembali bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu dan Kuasa Hukumnya terkait perbedaan Merek milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono tidak terbukti. Oleh karena itu maka Mahkamah Agung memutuskan tetap memberikan Putusan bahwa pemilik Merek “BENSU” yang sah adalah PT Ayam Geprek Benny Sudjono.

Walaupun sebelumnya, 70 merek I Am Geprek Bensu milik Benny Sujono telah dimenangkan/diputuskan sebagai pemilik merek yang menggunakan kata “Bensu” pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakartra Pusat. Namun atas dasar kebingungan oleh konsumen, dan atas dasar

rekomendasi dari Dirjen Kekayaan Intelktual atas merek yang menggunakan kata “Bensu”, merek keduanya yaitu antara Ruben Onsu dan Benny Sujono, dibatalkan dalam pendaftaran merek dan telah pula resmi diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Namun apakah penghapusan Merek sepihak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas rekomendasi dari Komisi Banding Merek merupakan hal yang sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan penghapusan merek yang diprakarsai Menteri. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 72 ayat 7, apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesuilaan dan ketertiban umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan penghapusan merek “BENSU” milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono tidaklah berlandaskan hukum dan seperti melakukan hal sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dimiliki. Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata diartikan sebagai tiap-tiap perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain atas perbuatannya, bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian yang diderita olehnya. Dalam pasal 1366 setiap orang bertanggung jawab tidak hanya bertanggung

jawab oleh karena perbuatan yang dilakukan olehnya melainkan ikut bertanggung jawab juga atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atas kesalahan atau kelalaianya. Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365, yakni: (Rizqy 2018)

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan dalam artian ini dapat bersifat pasif maupun aktif, yang perbuatannya dapat menyebabkan akibat hukum yang menimbulkan sebab akibat bagi korbannya.

2. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum

Perbuatan yang dimaksud adalah haruslah perbuatan yang melawan hukum, misalnya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilanggar hak orang lain, serta bertentangan dengan kewajiban dari pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesuilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap masyarakat.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Dalam unsur ini, terdapat kesalahan yang harus terlihat dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), serta tidak ada alasan pemberar, alasan pemaaf, membela diri, dan lainnya.

4. Adanya kerugian yang dialami oleh korban

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentunya haruslah memiliki akibat yang diderita oleh korban, akibat yang diderita oleh korban ialah harus

kerugian baik secara materil maupun immaterial.

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian

Hubungan yang terjadi antara perbuatan dan kerugian haruslah relevan, hal ini yang membuat unsur dari perbuatan melawan hukum menjadi terpenuhi.

Penghapusan Merek yang dilakukan dengan sepihak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum hal ini dikarenakan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terpenuhi dengan adanya unsur suatu perbuatan yang dilakukan dengan menghapus Merek "BENSU", kemudian unsur suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan, hal tersebut dapat dilihat bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 72 ayat 7, karena melakukan penghapusan Merek tanpa dasar atau tidak merujuk pada Pasal tersebut yang berbunyi "*bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesuilaan, dan ketertiban umum*", perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Unsur kerugian yang dialami oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono terpenuhi karena akibat dari penghapusan Merek tersebut telah memberikan kerugian secara materil maupun immaterial, dan sebab dari perbuatan yang dilakukan menyebabkan

akibat yang dialami oleh PT Ayam Geprek Benny Sudjono yaitu kerugian.

Oleh karena itu penghapusan Merek "BENSU" milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono, tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena tidak sesuaian dan bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan penghapusan Merek melalui Prakarsa Menteri.

B. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap PT Ayam Geprek Benny Sudjono selaku pemilik Geprek Bensu yang Sebelumnya Sudah Terdaftar dan Kemudian dihapus Secara Sepihak oleh Ditjen HKI

Dalam dunia bisnis Merek merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena dengan Merek seseorang dapat mengenali suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Merek juga sebagai asset ekonomi bagi pemegang hak Merek tersebut, yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai jual dari suatu barang atau jasa. Guna memberikan perlindungan terhadap Hak Merek maka terdapat hukum positif di Indonesia yang mengatur regulasi mengenai Merek, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek Pasal 1 memberikan definisi mengenai Merek, yaitu suatu tanda yang ditampilkan secara grafis dapat berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi maupun bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kemudian pemegang Hak atas Merek memiliki hak ekslusif yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan Merek itu sendiri atau dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan Merek tersebut.

Pendaftaran Merek itu sendiri berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum apabila terdapat seseorang atau badan hukum yang memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan logo, nama, bentuk secara illegal tanpa persetujuan dari pemilik Merek. Seperti pada kasus PT Ayam Geprek Benny Sudjono dan Ruben Samuel Onsu yang bersengketa terhadap Merek yang sama identik terhadap kegiatan usaha. Masing-masing pihak melakukan klaim bahwa Merek "BENSU", "I AM GEPREK BENSU", "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR". Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang memenangkan PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO selaku Tergugat-I dan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat dalam perkara ini. Majelis Hakim memutuskan bahwa pemilik Hak atas Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM 000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, yaitu PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO. Hal ini kembali dikuatkan dengan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang kembali memutuskan bahwa pemegang Hak atas Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” adalah PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO.

Putusan Mahkamah Agung yang baru diputuskan pada 20 Mei 2020, kemudian 3 (tiga) bulan setelah Putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 Perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri tertanggal 6 Oktober 2020 atas rekomendasi dari Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor: HKI.4-KI.06.12-01/2020 tertanggal 16 September 2020. Surat tersebut direkomendasikan oleh Komisi Banding Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menghapus Merek milik PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO Daftar Nomor: IDM000643531.

Alasan Komisi Banding Merek merekomendasikan penghapusan Merek milik PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO ialah karena dianggap akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat membingungkan masyarakat (*likelihood of confusion*) terhadap suatu produk yang ditawarkan dengan Merek “BENSU” karena dianggap memiliki kesamaan yang identik dengan Merek yang sama atau serupa.⁴

Merek dengan Daftar Nomor IDM000643531 untuk jasa rumahmakan,

pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran-restoran, tempat makan yang menyediakan kudapan, café, catering atas nama PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dianggap sebagai milik artis terkenal di Indonesia yang bernama Ruben Samuel Onsu, oleh karena itu Komisi Banding Merek merekomendasikan ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penghapusan Merek atas nama PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO.

Penghapusan Merek milik PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dengan Daftar Nomor: IDM000643531 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas Prakarsa Menteri adalah hal yang tidak memiliki dasar dan melawan hukum, karena menurut Pasal 72 ayat 7 penghapusan yang dapat dilakukan atas dasar Prakarsa Menteri ialah:⁵

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
3. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau logo atau nama yang sudah merupakan tradisi turun menurun.

Oleh karena itu penghapusan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang

⁴ Putusan Pengadilan TUN Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT, Hal.16.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 72 ayat 7.

tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi, serta hal tersebut sudah dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:⁶

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan menurut Pasal 1365 yang menimbulkan ganti rugi kerugian merupakan karena adanya kesalahan, bukan atas perjanjian. Oleh sebab itu atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan melakukan penghapusan Merek atas Prakarsa Menteri, jika terdapat pihak yang tidak terima dan merasa dirugikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO, maka dapat melakukan upaya perlindungan hukum secara represif dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 73 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis. Atas dasar itu PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dasar bahwa apa yang dilakukan terhadap penghapusan Merek milik PT AYAM BENNY SUDJONO

dengan alasan bahwa menimbulkan kebingungan kepada masyarakat adalah hal yang tidak masuk akal. Seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan sebagai penghapusan Merek karena sebelumnya kasus antara PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO dengan Ruben Samuel Onsu sudah melalui upaya hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan perkara tersebut dimenangkan oleh PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO, sehingga sudah sepatutnya atas dasar hal tersebut masyarakat dengan itu mengetahui dan menjadi bukti bahwa pemilik atas Merek "BENSU" adalah PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO, bukan milik Ruben Samuel Onsu.

KESIMPULAN

Penghapusan Merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek milik PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO, yakni "I AM GEPREK BENSU" atau biasa disebut dengan "BENSU" tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal tersebut karena ketentuan penghapusan yang direkomendasikan oleh Komisi Banding Merek kepada Menteri untuk melakukan penghapusan Merek tersebut sebagaimana apabila terbukti telah melanggar peraturan terkait. Selain itu penghapusan merek juga turut diatur lebih lanjut dalam Pasal 72 ayat 7 yang berbunyi:

"Penghapusan Merek terdaftar atas Prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- d. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- e. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- f. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun.”

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan UU Merek bahwa penghapusan Merek milik PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO ialah tidak sesuain dan melanggar peraturan tersebut.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum kepada PT AYAM GEPREK BENNY SUDJONO atas dihapusnya Merek “BENSU” ialah dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggugat Direktorat Hak Kekayaan Intelektual atas dasar perbuatan melawan hukum, hal tersebut ialah sesuain dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa apabila penghapusan Merek yang dilakukan atas dasar Prakarsa Menteri dan pihak tersebut merasa keberatan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

SARAN

Penulis berharap dengan buah hasil pemikiran penulis pada penelitian ini dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Merek, selain itu penulis sadar bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya sudah semestinya bagi

Direktorat Hak Kekayaan Intelektual lebih dalam analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu Merek dapat dihapus oleh Prakarsa Menteri, agar tidak menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Wiwin W Windiantama, Purgito, I Made Dermawan, Diah Irianti Permanasari, Dauman. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1 (2022)
- Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa” *Jurnal Hukum Diktum*, No. 1 (2016)
- Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggan Merek” *Jurnal Warta*, (2018)
- Shellen Dhea Af Gaumi, Rudy Hartono, “ANALISA HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG GEPREK BENSU BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN No. 196/G/2020/PTUN-JKT)” *Jurnal Darma Agung*, No. 2, (2022)
- Jeffry Latumahina, “Analisis Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Terdaftar” *Jurnal Mitra Manajemen*, No. 9, (2022)
- Caterine Angelica, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P, “Sengketa Hak Merek Dagang Geprek BENSU Melawan I AM GEPREK BENSU” *Jurnal Serina*, No. 1, (2021)