Analisis Yuridis Unsur Iktikad Tidak Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Merek Antara Ruben Samuel Onsu Dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019)

Rommy Herfianto,[1] Yuniar Rahmatiar,[2] Muhamad Abas[3]

[1]hk20.rommyherfianto@mhs.ubpkarawang.ac.id
[2]yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id
[3]muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Faculty of Law, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Article Info

Received: 202-08-12
Revised: 2022-03-21
Accepted: 2023-12-20

Keywords:
Bad Faith; Brand; Disputes

Abstract

Merek berfungsi bukan hanya sebagai identitas tetapi merek juga secara ekonomi memiliki nilai, sehingga banyak dilakukan upaya pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Salah satu sengketa hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia adalah perebutan nama merek "Bensu" antara "Geprek Bensu" milik Ruben Samuel Onsu dengan "I Am Geprek Bensu" miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Penyelesaian sengketa terhadap hak merek dagang "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pelanggaran unsur iktikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 atas pelanggaran unsur iktikad tidak baik pada permohonan merek "Geprek Bensu". Metode penilitian yuridis normatif, dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran unsur iktikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berpedoman kepada ketentuan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan cara: (a) Penolakan merek sejak proses pendaftaran; (b) Penghapusan merek oleh pemilik merek, pemerintah (menteri) atau pihak ketiga; (c) Pembatalan merek dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga. Pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Merek di Indonesia. Putusan pengadilan menganggap bahwa Ruben Samuel Onsu sebagai pendaftar hak cipta merek dagangnya memiliki iktikad yang kurang baik karena "Geprek Bensu" memiliki kesamaan mulai dari produk sajian yang dijual, warna logo, dan gambar ayam di logo dengan merek "I Am Geprek Bensu" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

I. Introduction

Kegiatan usaha di Indonesia saat ini sangat berkembang, persaingan bisnis semakin padat dengan adanya inovasi baru yang diciptakan para pengusaha menuntut lebih kreatif agar memiliki daya jual tinggi. Semakin bersaing maka inovasi yang dibuat oleh para pengusaha harus memiliki ciri khas tersendiri agar konsumen dapat membedakan produknya dengan milik orang lain. Salah satu cara agar produk memiliki ciri khas dapat kita jumpai ketika melihat suatu produk memiliki merek berupa logo, gambar, nama dan lain-lain. Merek adalah identitas suatu produk, bahkan apabila merek tersebut sudah demikian terkenal maka bisa menjadi julukan suatu produk. Merek memegang peranan yang sangat penting bagi pemilik produk, terutama saat memperkenalkan produk suatu perusahaan.[1]

Pengertian tersendiri mengenai Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, baik cap ataupun tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan lain sebagainya.[2] Melalui merek, pengusaha dapat menggunakan mereknya sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yaitu memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha, menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan juga mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) ditentukan, bahwa "Merek adalah tanda yang bisa 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 guna membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa."

Hukum mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagaimana definisi *Intellectual Property Right* (*IPRs*) atau biasa dikenal Hak Atas Kekayaan Intelektual, yakni suatu hasil karya kemampuan intelektual manusia seperti seorang pencipta ataupun penemu yang diberi hak ekonomis oleh hukum.[4] Kekayaan maupun kepemilikan jika

[1] R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia: Jilid 1 Cetakan ke-8*, Jakarta, Dian Rakyat, p. 149.
[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[3] Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, p. 79.
[4] Dr. Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, p. 1.

dihubungkan oleh hak menurut pandangan hukum kerap disandingkan sebagai hak menyangkut kebendaan dan hak menyangkut kekayaan.[5] Hak kepemilikan tersebut tercermin dari hak kepemilikan merek yang dikemukakan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Merek dagang atau biasa dikenal dengan *brand* merupakan suatu hal yang penting yang dapat menjadi kekuatan bagi pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar masyarakat. Merek dapat membuat suatu produk dikenal dan diingat oleh konsumen dengan mudah karena merek fungsinya menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk lain yang memiliki kesamaan dengan adanya merek, maka produk tersebut dapat diidentifikasi, menjadi penjamin kualitas suatu produk atau jasa yang ditawarkan serta sebagai sarana pengenalan produk kepada konsumen. Suatu pengesahan sangat dibutuhkan dalam perdagangan produk barang/jasa asal memiliki merek.[6]

Konsumen akan merasa terbantu pada saat memilih produk barang/jasa yang akan dipakainya dengan adanya penambahan merek di dalam produk barang/jasa tersebut, tidak hanya itu saja suatu bayangan atau *labeling* di dalam ingatan konsumen akan muncul dengan adanya merek.[7] Oleh karena itu pendaftaran merek merupakan suatu hal yang penting bagi pelaku usaha. Pendaftaran merek yang masih diabaikan atau dikesampingkan dapat berakibat fatal jika suatu merek tersebut tidak didaftarkan atau didaftakan terlebih dahulu oleh orang yang tidak memiliki kewenangan.

Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mereknya dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Apabila merek tersebut telah terdaftar, maka pemilik akan diberikan perlindungan hukum berupa sertifikat merek atas merek dagang maupun jasa. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif (khusus) kepada pemilik merek yang sah guna mencegah adanya pihak lain yang ingin menggunakan merek yang sama atau serupa dengan dirinya pada barang yang sama atau hampir sama.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia yaitu menganut sistem *first to file*. Asas *first*

[5] Zhetyo Nyxedanovya, 2018, "Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *http://eprints.ums.ac.id/63274/*.
[6] M. Djumhana, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
[7] R. Khairandy, 1999, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Hukum.

to file ini memungkinkan setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Pendaftar merek yang pertama kali dapat lebih dahulu diberikan kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Sebaliknya, pihak lain yang ingin menggunakan merek yang sama (identik) atau mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan terhadap barang/jasa yang sejenis harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[8]

Penolakan dalam permohonan suatu merek dapat terjadi jika terdapat indikasi iktikad yang tidak baik oleh pemohon Merek. Penjelasan dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan, bahwa "Pemohon dengan iktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain, demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sebagai contoh permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut."

Adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan sebab adanya sebuah sengketa HKI, hal tersebut dikarenakan agar menaikkan pendapatan usahanya sendiri, maka pihak tersebut bertindak curang guna mengambil keuntungan. Kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa bidang HKI dinilai sangat penting yang mana tanpa adanya hak si pemakai HKI berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat digugat.

Salah satu sengketa kepemilikan hak merek yang didasari unsur iktikad tidak baik telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan MA Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019. Dalam putusan Hakim menyatakan bahwa Benny Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek "I Am Geprek Bensu". Lalu Hakim juga meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Merek. Ruben Samuel Onsu juga diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).[9]

[8] Siti Marwiyah, (1 Juni 2010), "Perlindungan Hukum Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2, p. 42.
[9] Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 tanggal 13 Januari 2020.

Setelah itu, Ruben Samuel Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 April 2020 atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan kasasi tersebut terdaftar dengan Nomor Register 575K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, kemudian MA menolak kasasi Ruben Samuel Onsu pada tanggal 20 Mei 2020. Maka, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sengketa merek antara "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" tersebut merupakan salah satu contoh dari adanya kejahatan hak milik yang telah mengalami perkembangan dari bentuk konvensional ke dalam bentuk yang lebih berkembang. Seiring dengan adanya perubahan sosial, perkembangan dan kemajuan teknologi, terdapat kejahatan terhadap hak milik yang terjadi dalam bentuk pencurian Kekayaan Intelektual. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HKI, yaitu seperti berupa pemalsuan, pelanggaran hak cipta, pemalsuan merek dagang, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur dan sebagainya.

Dengan adanya sengketa merek antara "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" menunjukkan bahwa kejahatan terhadap hak milik ini telah mengalami perkembangan dari yang konvensional yaitu pencurian benda berwujud ke pencurian benda tidak berwujud, yang salah satu contohnya adalah Kekayaan Intelektual. Dalam kasus ini, Ruben Samuel Onsu memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dagangnya, karena dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk mencuri merek dagang milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan cara meniru menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek "Geprek Bensu" yang awal yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Dari perspektif Sosiologi kriminal memandang perkembangan ini dikarenakan adanya latar belakang perubahan sosial dan perkembangan kemajuan teknologi sehingga bentuk kejahatan hak milik berkembang menjadi kejahatan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Kejahatan ini tidak lagi dilakukan oleh orang miskin atau orang yang tidak berpendidikan tetapi dari kalangan para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin. Oleh karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul bentuk kejahatan di negara tersebut, termasuk di dalamnya kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dan sekarang ranahnya sudah berkembang tidak hanya dalam ruang lingkup pidana, tetapi menjadi sengketa niaga atau sengketa perdata.[10]

[10] Maria Pricilia. S, 2021, "Kejahatan Terhadap Hak Milik Dalam Perspektif Sosiologi Kriminal (Studi Kasus Sengketa Merek Antara Geprek Bensu Dengan I'Am Geprek Bensu)", Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *https://spada.uns.ac.id.*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK MEREK ANTARA RUBEN SAMUEL ONSU DENGAN PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019)".

2. Research Method

Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan: Pendekatan yuridis normatif atau strategi yang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan perpustakaan adalah metode ini, yang mencakup pembacaan buku, peraturan dan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.[11]

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sedangkan alasan dipilihnya spesifikasi tersebut adalah proses mendeskripsikan, mempelajari, dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku mengenai pertanggungjawaban hukum dari pelanggaran unsur iktikad tidak baik dalam sengketa kepemilikan hak merek itu sendiri. Data yang telah diperoleh selanjutnya dijelaskan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum aksiomatis, metode ini mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum mengikuti argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai pembenaran terhadap keputusan hukum atas pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019.[12]

3. Results and Discussion

Pertanggungjawaban Hukum Dari Pelanggaran Unsur Iktikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Permasalahan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek sudah seharusnya

[11] Yustya Laraswati, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas, (3 September 2023), "Juridical Review Of Unilateral Engagement Annulment As An Unlawfun Act In Connection With Code Of Civil Law (Case Study of Decision Number 45/Pdt.G/2019/PN. Sng)", *Jurnal Justisi*, Volume 8 Nomor 2, p. 105.

[12] Jasa Sudjana, Deny Guntara dan Yuniar Rahmatiar, (3 September 2023), "Current Conditions For The Provident Of Civil Measures Contra Drogs Cntracting Class I Partielle On The Basis Of Legislation No. 35 Of 2009 On Drugs (Study of Judgment No. 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)", *Jurnal Justisi*, Volume 8 Nomor 2, p. 148-149.

mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Peran dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek dengan motif iktikad tidak baik menjadi sangat strategis, karena proses ini akan dilakukan pengecekan atas pendaftaran merek untuk menentukan terbitnya sertifikat kepemilikan merek. Pemegang sertifikat merek adalah satu-satunya bukti kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum. Pemerintah dalam hal ini melalui Dirjen KI menjadi pintu pertama sekaligus jalan terakhir dari legalisasi atas kepemilikan merek. Oleh karena itu, fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk meminimalisir terjadikan kemiripan merek sebelum mendapatkan kekuatan hukum yang sah pada saat diterbitkan sertifikat.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif yang dikenal sebagai *first to files*. Kelebihan dari sistem *first to files* ini adalah memberikan kepastian hukum dengan sertifikasi bagi pemilik merek untuk tujuan komersial. Akan menjadi masalah ketika pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengawasan tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah merek tersebut terdaftar sehingga tidak menimbulkan pemboncengan merek terkenal.[13]

Pengawasan terkait prinsip iktikad tidak baik di Indonesia, sepanjang proses pendaftaran merek dilakukan pada saat pengumuman selama 2 (dua) bulan untuk melihat apakah ada pihak yang keberatan dengan pendaftaran tersebut dan apabila tidak ada keberatan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif selama kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hari oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebelum akhirnya diterima dan mendapat sertifikasi.[14] Setelah itu masih ada pengawasan lebih lanjut terhadap merek jika sudah didaftarkan. Apabila ada merek-merek yang diketahui memenuhi unsur-unsur iktikad tidak baik dapat dilakukan penghapusan maupun pembatalan berdasarkan pengaduan dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan sebagaimana Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang merek beserta penjelasannya telah memadai sebagai suatu arahan dalam pelaksaaan pendaftaran merek. Namun masih banyak pemilik merek yang merasa dirugikan karena pelaksanaannya tidak objektif, kolutif, penuh dengan rekayasa di tingkat teknik dan administratif. Dari kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan tampak terlalu luasnya ruang interpretasi arti "persamaan pada pokoknya", sehingga menjadi sangat subjektif dan tidak terukur.

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Menteri atau oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri. Selain itu penghapusan merek

[13] Emmy Yuhassari, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, p. 206-207.
[14] *http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek.*

atas prakarsa Menteri hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.[15] Penghapusan merek terdaftar dapat juga diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yaitu dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir merek tersebut.[16] Sedangkan pembatalan merek dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak berkepentingan apabila ada muatan iktikad tidak baik pada merek tersebut.[17]

Gugatan pembatalan memiliki daluwarsa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak didaftarkannya merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.[18] Sehingga pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan bahkan jika mereka baru mengetahui bahwa merek tersebut telah dilanggar setelah waktu yang cukup lama.

Gugatan pembatalan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga harus melihat siapa sebenarnya yang memiliki iktikad tidak baik, karena filosofi pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik.[19] Sehingga kepemilikan dan pemakaian merek itupun harus dilakukan dengan iktikad yang baik (*good faith*) agar pemilik mendapatkan perlindungan hak ekonominya.[20] Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya, maka merek tersebut ditolak pendaftarannya.[21]

Pada praktiknya yang terjadi penegakan merek di Indonesia seringkali terjadi pemboncengan merek atau yang dikenal dengan istilah *passing off*. Para pesaing curang (*unfair competitor*) memanfaatkan kesalahan dalam memilih produk di masyarakat (*public misleading).*[22] Maka dari itu, Direktorat Jenderal Kekayaan

[15] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 7.
[16] Alasan merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam hal adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, dan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan merek kolektif terdaftar...lihat Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
[17] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76.
[18] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 77.
[19] Hendy Soelistyo, (1 Januari 2010), *Op. cit*, p. 42-43. lihat juga Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 1, p. 45.
[20] Cita Citrawinda. P, (23 November 2000), "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada program pelatihan "Training of Teachers" angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
[21] Ahmadi Miru, 2005, "Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek", *Hukum Merek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, p. 20.
[22] Nur Hidayati, (Desember 2011), "Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar," *Jurnal Pengembangan*

Intelektual (Dirjen KI) memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan apakah ada iktikad tidak baik yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya.

Pertanggungjawaban hukum dari pelanggaran unsur iktikad tidak baik menurut UU Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini Dirjen KI sebagai pihak yang berwenang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik (*bad faith*), yaitu dengan cara: (a) Penolakan merek sejak proses pendaftaran jika terdapat persamaan pada pokoknya; (b) Penghapusan merek terdaftar yang oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri atau dapat dilakukan atas prakarsa Menteri serta oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan gugatan ke Pengadilan Niaga; (c) Pembatalan merek dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak berkepentingan dengan batas waktu daluarsa. Tetapi gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa adanya batas waktu jika terdapat unsur iktikad yang tidak baik.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 Atas Pelanggaran Unsur Iktikad Tidak Baik Pada Permohonan Merek "Geprek Bensu"

Beberapa dari pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, kasus yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah, sebagai berikut:

1. Pendaftaran merek "I Am Geprek Bensu" milik Benny Sujono sudah mendapatkan Sertifikat Merek. Berdasarkan tanggal permohonannya, yaitu pada tanggal 3 Mei 2017 dan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 3 Mei 2027. Berbeda dengan Ruben Samuel Onsu yang mendaftarkan merek "Geprek Bensu" pada tanggal 7 Juni 2018 dan mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 3 September 2025. Hal itu sejalan dengan Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, di mana hak atas merek diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar, dan juga pada Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis yang mana permohonan pendaftaran tidak disetujui jika masih memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan pihak lain yang telah mendaftar terlebih dahulu, maka PT. Ayam Geprek Benny Sujono memiliki kewenangan dalam menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Bensu".

Humaniora, Volume 11 Nomor 3, p. 178...lihat juga Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, "Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek", Yogyakarta: YPAPI, Tanpa Tahun, p. 99.

2. Perbandingan dari Logo Merek dari "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu", dua logo tersebut memiliki banyak persamaan dari warna logo, dan bentuk ayamnya begitu mirip, pembedanya hanya terletak di gaya ayamnya, dilihat "Geprek Bensu" dengan kedua tangan ayamnya di pinggang, sedangkan "I Am Geprek Bensu" salah satu tangannya memberi hormat. Pada Pasal 2 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa, "Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur bagian ini berguna untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa." Oleh karena itu kesamaan antara kedua unsur-unsur logo tersebut tentu ada beberapa logo yang harus dilindungi haknya oleh pemerintah, dan logo lainnya bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut.

3. Dilihat dari nama mereknya yaitu "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu", berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian bahwa: Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut. Maka kedua merek yaitu Merek milik Penggugat "Geprek Bensu" dan Merek milik Tergugat "I Am Geprek Bensu" mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.

4. Diamati dari produk-produk yang diproduksi atau diperjualbelikan di pasaran juga serupa, yaitu menjual produk-produk sajian makanan berupa ayam.

5. Semenjak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, PT. Ayam Geprek Benny Sujono sudah memberikan kompensasi kepada Ruben Samuel Onsu dengan disertai bukti sah, yaitu kedudukannya sebagai duta promosi pada beberapa cabang merek "I Am Geprek Bensu" Tetapi iktikad yang tidak baik dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu dengan permohonan pendaftaran itu karna setidaknya patut ada unsur kesengajaan dalam meniru merek tersebut. Jika dilihat ketentuan pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik," dengan penjelasan yaitu "Pemohon yang beriktikad tidak baik" Pemohon patut diduga dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat meniru, menjiplak atau mengikuti merek lain untuk kepentingan usahanya yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang sedang berjalan tidak sehat,

menyimpang dan menyesatkan konsumen. Maka Ruben Samuel Onsu 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 Ruben Samuel Onsu adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan penggugat Rekonpensi beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, yang disebutkan dalam Amar Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019: Dalam pokok perkara Menolak gugatan Penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya; Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi PT. Ayam Geprek Benny Sujono tersebut untuk sebagian; Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek "I Am Geprek Bensu"; Menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan merek "I Am Geprek Bensu" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono (*in casu* Penggugat Rekonpensi); Menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Penggugat Rekonpensi, yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono; Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu; Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in casu* Turut Tergugat Rekonpensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Merek Indonesia, dengan segala akibat hukumnya; serta Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).[23]

Keputusan Hakim pengadilan dalam sengketa ini sudah memenuhi unsur Keadilan menurut UU Merek dan Indikasi Geografis. Ruben Samuel Onsu mengetahui bahwa "I Am Geprek Bensu" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono lebih dulu didirikan dan dimohonkan pendaftaran Mereknya, prinsip *first to file* dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa

[23] *Op. cit.*, Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 tanggal 13 Januari 2020.

larangan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis tentang permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, di mana undang-undang tersebut telah menjelaskan konsep iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, serta Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik, sehingga dengan pemberian kesempatan pengajuan gugatan tanpa jangka waktu tersebut memberikan kesempatan tanpa batasan waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan gugatan karena iktikad tidak baik sehingga lebih ketat terhadap adanya merek-merek yang didaftar karena adanya iktikad tidak baik.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, bahwa Merek "Geprek Bensu" milik Ruben Samuel Onsu adalah merupakan atau menyerupai nama Badan Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono yaitu "I Am Geprek Bensu". Permohonan pendaftaran merek oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono dilakukan dengan iktikad baik dengan demikian PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran. Maka Ruben Samuel Onsu adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik, dengan demikian Pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Merek di Indonesia. Akibat hukum putusan pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 antara Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu adalah adanya suatu kemiripan dengan merek lain.

Menurut Penulis, pertimbangan hakim mengenai kata dan logo yang digunakan oleh Merek "Geprek Bensu" milik Ruben Samuel Onsu tepat, dengan alasan memiliki iktikad tidak baik, (*bad faith*) karena kata "Bensu" merupakan singkatan dari Benny Sujono yang mana nama tersebut diambil dari nama ayah Yangcent untuk memberi penghargaan atas jasa yang telah diberikan yang sudah terdaftar lebih dulu (*first to file*), sehinnga merek Penggugat tidak dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (3), yang dimaksud permohonan tidak baik adalah permohonan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau

mengikuti merek pihak lain untuk demi keuntungan usahanya menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, dan pada Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis permononan haruslah ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhanya dengan merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka dari penjelasan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut Penggugat memiliki iktikad tidak baik.

Sengketa Merek antara Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan HKI atas mereknya. Dan yang paling penting adalah pemilihan lembaga penyelesaian sengketa HKI, apakah di pengadilan atau di luar pengadilan, intinya pilihlah sesuai kebutuhan agar sengketa selesai sesuai keinginan kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, seharusnya Ruben Samuel Onsu lebih baik pihaknya menggunakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi, dengan mediasi sengketa perdata seperti ini lebih mudah ditemukan solusinya agar kedua belah pihak menemukan titik terang yang lebih baik.

Refrences

Dr. Khoirul Hidayah. 2018. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang. Setara Press. p. 1.

Emmy Yuhassari. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya. Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum. p. 206-207.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

M. Djumhana. 2014. Hak Milik Intelektual. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

R. Khairandy. 1999. Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. Hukum.

R. Soekardono. 1983. Hukum Dagang Indonesia: Jilid 1 Cetakan ke-8. Jakarta. Dian Rakyat. p. 149.

Suyud Margono. 2011. Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia. Bogor. Ghalia Indonesia. p. 79.

Cita Citrawinda. P. 2000. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia. Makalah disampaikan pada program pelatihan "Training of Teachers" angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ahmadi Miru. 2005. Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. Hukum Merek. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. p. 20.

Hendy Soelistyo. 2010. Op. cit. p. 42-43. lihat juga Agus Mardianto. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 1. p. 45.

Jasa Sudjana, Deny Guntara dan Yuniar Rahmatiar. 2023. Current Conditions For The Provident Of Civil Measures Contra Drogs Cntracting Class I Partielle On The Basis Of Legislation No. 35 Of 2009 On Drugs (Study of Judgment No. 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr). Jurnal Justisi. Vol. 8 No. 2. p. 148-149.

Nur Hidayati. 2011. Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar. Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol. 11 No. 3. p. 178...lihat juga Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta: YPAPI. Tanpa Tahun. p. 99.

Siti Marwiyah. 2010. Perlindungan Hukum Merek Terkenal. De Jure Jurnal Syariah dan Hukum.

Vol. 2. p. 42.

Yustya Laraswati, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas. 2023. Juridical Review Of Unilateral Engagement Annulment As An Unlawfun Act In Connection With Code Of Civil Law (Case Study of Decision Number 45/Pdt.G/2019/PN. Sng). Jurnal Justisi. Vol. 8 No. 2. p. 105.

Maria Pricilia. S. 2021. Kejahatan Terhadap Hak Milik Dalam Perspektif Sosiologi Kriminal (Studi Kasus Sengketa Merek Antara Geprek Bensu Dengan I'Am Geprek Bensu). Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta. https://spada.uns.ac.id.

Zhetyo Nyxedanovya. 2018. Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/63274/.

Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

District Court Decision at the Central Jakarta Commercial Court Number 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 dated January 13 2020.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id.

http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek.