

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persaingan didunia bisnis saat ini semakin meningkat, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sekaligus mencegah agar tidak terjadi persaingan yang curang baik berupa pembajakan, peniruan ataupun pemanfaatan pemakaian Hak Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.¹

Permasalahan yang terkait dengan HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Kemajuan dunia perdagangan, baik dalam skala nasional maupun internasional membuat para pelaku bisnis semakin memperhatikan objek perdagangan mereka.²

Dalam HKI terdiri dari beberapa bagian salah satunya yaitu Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terbagi menjadi dua bagian yakni Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek menunjukkan asal dan kualitas produk dan jasa yang diperdagangkan. Peran merek dalam dunia pemasaran juga sangat penting, karena publik sering mengkaitkan suatu

¹Sulastri, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol V No 1 (2018), hlm. 160-161.

²Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol I No 2 (2019), hlm. 195.

kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya.³ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek maka jelaslah bahwa Indonesia telah memiliki suatu perlindungan hukum yang sah dan jelas terhadap Hak Milik Intelektual terutama dalam bidang Merek dan Indikasi Geografis.

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) terlebih dahulu agar merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum.⁴ Hak atas Merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Merek apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁵ Pendaftaran merek tidak luput dari adanya kemungkinan pihak tertentu yang beritikad tidak baik. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk

³*Ibid.*

⁴Sulastrri, dkk, *Loc.Cit.*

⁵Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, *Loc.Cit.*

ini sering kali diikuti dengan adanya pengajuan atau permohonan pembatalan merek oleh pemilik hak atas merek terdahulu.⁶

Seperti halnya pada kasus sengketa merek yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah kasus yang melibatkan Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono terkait adanya kesamaan merek yakni kata “BENSU” yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Kedua merek tersebut yakni Ruben Samuel Onsu merek “BENSU” yang terdaftar pada 07 Juni 2018 dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono merek “ I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” yang telah terdaftar pada 24 Mei 2019. Dari kedua merek tersebut terlihat jelas adanya kesamaan nama “BENSU” pada merek kedua pihak. Sebuah merek yang terdaftar apabila memiliki kesamaan yang ternyata sudah terlebih dahulu didaftarkan maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik“.

Berdasarkan terdaftarnya merek kedua pihak, merek milik Ruben Samuel Onsu lebih dahulu terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Berdasarkan sistem konstitutif atau *first to file*, pendaftar pertama merupakan satu-satunya pihak

⁶Andre Asmara, dkk., “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First to File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor:512/Pdt.Sus-Hki/2016)”, *Syah Kuala Law Journal*, Vol III No 2 (2019), hlm. 3.

⁷Fitri Ida Laela, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol VII No 2 (2020), hlm. 187.

yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan.⁸ Jika dilihat dari sistem pemberian Hak Atas Merek, Ruben Samuel Onsu merupakan pendaftar pertama (*firs to file*) yang merupakan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “BENSU” di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut. Adanya kesamaan merek nama “BENSU” terhadap merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, membuat Ruben Samuel Onsu yang merupakan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan pembatalan merek “ I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun PT. Ayam Geprek Benny Sujono juga mengajukan gugatan balasan terhadap Ruben Samuel Onsu. Dalam kasus ini Ruben Samuel Onsu merupakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono merupakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pada putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 13 Januari 2020 Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya, mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi PT. Ayam Geprek Benny Sujono tersebut untuk sebagian, menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” nomor pendaftaran IDM000643531, kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono,

⁸Danang Wahyu Muhammad, dkk., 2019, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat UMY, hlm. 152.

menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu yaitu (“GEPREK BENSU+LUKISAN”, nomor pendaftaran IDM000643591 di kelas 43, “I AM GEPREK BENSU+LOGO”, nomor pendaftara IDM000643590 di kelas 43, “GEPREK BENSU+LOGO” nomor pendaftaran IDM000643594 di kelas 43, “GEPREK BENSU+LOGO” nomor pendaftaran IDM000643587 di kelas 43, “BENSU” nomor pendaftaran IDM000643589 di kelas 43, “GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU” nomor pendaftaran IDM000643589” di kelas 43) memiliki kesamaan yang pada pokoknya atau keseluruhan dengan “ I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau disingkat dengan “AYAM GEPREK BENSU” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuen Onsu merupakan atau menyerupai nama atau singkatan Badan Hukum Penggugat Rekonvensi yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono, menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu, memerintahkan Turut Tergugat membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu, menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya serta menghukum Penggugat Konvensi/ atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.911.000,00.

Terhadap Putusan tersebut maka Ruben Samuel Onsu Selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2020, permohonannya diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada

tanggal 3 Februari 2020. Berdasarkan memori kasasi, Pemohon Kasasi meminta agar menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Januari 2020 untuk seluruhnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang. Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ruben Samuel Onsu dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “AKIBAT HUKUM MEREK BENSU PASCA PUTUSAN KASASI NOMOR 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 575k/Pdt.Sus-Hki/2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ?

2. Bagaimana akibat hukum Merek BENSU Pasca Putusan Kasasi Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 575k/Pdt.Sus-Hki/2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Merek BENSU Pasca Putusan Kasasi Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Keilmuan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Bisnis terkait HKI terkhususnya pada Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Hukum Bisnis terkait HKI terkhususnya pada Merek dan Indikasi Geografis.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait HKI terkhususnya pada Merek dan Indikasi Geografis.