



ISSN Print: 2964-9617  
ISSN Online: 2964-089X



**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
**Telepon:** +6281325544490  
**E-mail:** aktanotaris@untagsmg.ac.id  
**Website:** <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

148-161

## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain

Irwan Pras Setia<sup>a</sup> Suroto<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [irwan.pras Setia@yahoo.com](mailto:irwan.pras Setia@yahoo.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: [suroto-hukum@untagsmg.ac.id](mailto:suroto-hukum@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <b>Registered Brand; Legal protection; Brand Rights Holders.</b></p> <p><b>Kata Kunci:</b> <b>Merek Terdaftar; Perlindungan Hukum; Pemegang Hak atas Merek.</b></p> <p><b>Artikel History</b> Received: Nov 24, 2023; Accepted: Des 09, 2023; Published: Des 14, 2023.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/aktanotaris.v2i2.1201</p>	<p><i>A mark that has similarities with a registered mark can lead to a dispute over the rights to a registered mark because it is deemed to be detrimental to the holder of the registered mark for the first time. The problem is formulated as follows: 1). What is the background to the dispute over trademark rights in the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020? 2). What is the basis for the judge's considerations in providing legal protection for trademark rights holders against the use of registered marks by other parties in the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020? 3). What are the legal consequences for the parties of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020? This study uses a normative juridical approach, the specification of the research is descriptive analytical, data source is secondary data, data collection method with literature study. Qualitative data analysis method. Research results show: 1). The background to the dispute over trademark rights in the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20 2020, namely the existence of a trademark cancellation claim because they feel they are the first registrant (First to File). 2). The basis for the judge's considerations in providing legal protection for trademark rights holders against the use of registered marks by other parties in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020, namely: a. Elements of Similarity, b. The element of bad faith. 3). The legal consequences for the parties of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020, namely Ruben Samuel Onsu can no longer use the six marks whose registration has been canceled by the Court.</i></p>

**Abstrak**

Suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dapat menimbulkan sengketa hak atas merek terdaftar karena dianggap merugikan pemegang merek terdaftar pertama kali. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1). Apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 3). Apa akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: 1). Hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu adanya gugatan pembatalan merek karena merasa sebagai pendaftar pertama (First to File). 2). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu: a. Unsur Kesamaan, b. Unsur Itikad tidak baik. 3). Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

**A. PENDAHULUAN**

Merek merupakan salah satu hasil karya manusia yang digunakan sebagai tanda atau ciri pembeda bagi sebuah barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pengertian merek secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), yang menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dikemukakan oleh Indirani bahwa merek pada dasarnya merupakan tanda yang dilekatkan pada barang untuk menandai asal suatu barang.<sup>1</sup> Merek akan berhubungan secara langsung dengan darimana asal suatu barang, sebagai konsekuensi logis, memastikan merek

<sup>1</sup> Indirani Wauran Wicaksono, “Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual”, (Salatiga: Tisara Grafika, 2017), hlm. 9.

yang beredar memang berasal dari pemilik merek tersebut merupakan upaya perlindungan bagi pemilik merek dan juga masyarakat.<sup>2</sup>

Ahmat Miru berpendapat bahwa penyebutan merek dagang dalam Undang-Undang Merek, sesungguhnya ditujukan pada merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan, sebab selain merek dagang dikenal pula merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan pula.<sup>3</sup>

Merek di samping sebagai tanda, menurut Hery Firmansyah juga selalu identik dengan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh produsen yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri.<sup>4</sup>

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, sedangkan merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek termasuk salah satu hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau juga dikenal dengan istilah HaKI pada dasarnya adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya<sup>5</sup>, yakni hak khusus yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual kreativitas yang bersifat khas dan baru.<sup>6</sup> Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Perlindungan terhadap merek diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan terhadap merek diberikan baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventive terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sedang perlindungan represif diatur dalam pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana, yaitu dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Negara berkewajiban dalam melakukan penegakan hukum terhadap merek dan indikasi geografis, jika terdapat pelanggaran atas merek terdaftar. Bagi pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pada kenyataannya, meskipun suatu merek sudah didaftarkan oleh pemiliknya, namun seringkali terjadi ada pihak lain yang juga mendaftarkan merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar, sehingga pemegang hak atas merek terdaftar merasa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, "*Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11.

<sup>4</sup> Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 29.

<sup>5</sup> Syafrinaldi, "*Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*", (Jakarta: UIR Press, 2010), hlm. 2.

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, "*Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual) Yang Benar*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

dirugikan, sehingga menimbulkan sengketa hak atas merek terdaftar. Sengketa hak atas merek dapat pula terjadi terhadap merek yang didaftarkan kemudian, meskipun secara fakta merek tersebut sudah ada sebelumnya namun belum didaftarkan, sementara merek terdaftar yang memiliki persamaan tersebut terdaftar dalam jenis klasifikasi yang berbeda. Salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yang memeriksa dan memutus perkara sengketa merek “BENSU” yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewisjde*) berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020. Putusan ini merupakan putusan berdasarkan gugatan penggunaan merek oleh pihak lain tanpa seizin pemilik/pemegang merek.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020?
3. Apa akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*),<sup>7</sup> didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan,<sup>8</sup> berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain.

Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.<sup>9</sup> *Deskriptif* artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain, sedangkan *analitis*, menghubungkan data yang satu dengan data yang lain sehingga ada korelasi antar data yang akan dikaji.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh melalui data pustaka.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 12.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 25.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

Analisis data yang digunakan adalah analitis pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>11</sup> Kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.<sup>12</sup>

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya Sengketa Hak Atas Merek Pada Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020

Penelitian ini mengupas, sengketa kepemilikan hak atas merek antara Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono, selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Tergugat II yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020. Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah penggunaan kata “BENSU” oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam merek etiketnya, yaitu sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN**  
**Milik PT Ayam Geprek Benny Sujono**

No	Merek	No. Pen Daftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran
1	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643531	43	03 Mei 2017	24 Mei 2019

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, diterima permohonan pendaftarannya pada tanggal 03 Mei 2017 untuk kelas barang 43 dan terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019.

Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat telah mendaftarkan kata “BENSU” untuk merek dagang/jasanya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.

<sup>12</sup> Lexy Moleong, *”Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 7.

**Tabel 3.2**  
**Merek BENSU**  
**Milik Ruben Samuel Onsu**

No	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran
1	BENSU	IDM000622427	43	03 September 2015	07 Juni 2018

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa merek “BENSU” milik Ruben Samuel Onsu, diterima permohonan pendaftarannya pada tanggal 03 September 2015 untuk kelas barang 43 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018.

Alasan Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan pembatalan hak atas merek karena merek “BENSU” milik Ruben Samuel Onsu telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025. Berdasarkan alasan tersebut, Ruben Samuel Onsu merasa sebagai pendaftar pertama (*First to File*) dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “BENSU” di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut.

Ruben Samuel Onsu selain memiliki merek “BENSU” juga memiliki hak atas merek lainnya yang terdapat kata “BENSU” dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Merek Lain Milik Ruben Samuel Onsu**

No	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran
1	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019
2	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019
3	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019
4	LUKISAN “BENSU + LOGO”	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019
5	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019

6	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019
7	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019
8	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019
9	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019
11	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019
12	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019
13	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019
14	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019
15	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019
<b>No</b>	<b>Merek</b>	<b>No. Pendaftaran</b>	<b>Kode Kelas</b>	<b>Tanggal Penerimaan</b>	<b>Tanggal Pendaftaran</b>
16	BENSU	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019
17	GEPREK BENSU	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019
18	BENSU	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019
19	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019
20	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019
21	GEPREK BENSU	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019
22	BENSU	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019
23	GEPREK BENSU	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019

24	BENSU NUGGET	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Juni 2019
25	GEFREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019
26	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019
27	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019
28	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019
29	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019
30	BENSU SOSIS by RUBEN	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019
31	BENSU SOSIS	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019
32	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019
33	BENSU BAKSO	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019
34	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Ruben Samuel Onsu telah mendaftarkan 34 merek sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Juli 2018 dalam berbagai kelas yang berbeda

Menurut Ruben Samuel Onsu unsur dominan antara mereknya dengan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah kata “BENSU”. Ruben Samuel Onsu di dalam gugatannya menyebutkan merek yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono terdiri dari beberapa unsur kata. Merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono terdiri dari beberapa unsur nama generik dengan tambahan kata lain sebagai unsur pembeda yaitu kata “BENSU”. Menurut Ruben Samuel Onsu, kata “BENSU” adalah identik dengan singkatan namanya (ruBEN onSU) yang telah dikenal oleh khalayak ramai sebagai artis yang berkiprah di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Ruben Samuel Onsu menyatakan telah mendapatkan

legalitas atas penggunaan nama BENSU sebagai singkatan nama Ruben Onsu yang melekat serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan namanya.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain dalam Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020**

Amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### **a. Dalam Kompensi**

Gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu, menurut pertimbangan majelis hakim mempunyai maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana terurai dalam surat gugatan.

Merek Penggugat yaitu dengan Merek "BENSU" gambar dengan No. Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 sesuai dengan bukti surat P-1, P-2.B, P-2.B, menurut pertimbangan majelis hakim menerangkan arti kata "BENSU dan Lukisan" merupakan singkatan dari BENGKEL SUSU dengan uraian warna hitam, merah abu-abu dan putih, dengan dominan gambar sapi dan kunci inggris, sedangkan merek Tergugat I yaitu: I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 sesuai dengan bukti surat bertanda T-1.3 menerangkan arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + lukisan uraian warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih, dengan didominasi gambar Ayam dalam lidah api.

Menurut pertimbangan majelis hakim, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengertian: "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.

Berdasarkan dari Pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas menurut pertimbangan majelis hakim, kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat tersebut tidak mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.

Menurut pertimbangan majelis hakim, dari pertimbangan di atas, meskipun merek Penggugat dan Merek Tergugat I sama – sama ada pada kategori Jasa kelas 43 yaitu penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, namun pada merek Penggugat dan Tergugat I a quo, menurut pendapat Majelis Hakim pada kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pertimbangan majelis hakim, dalil Penggugat tersebut tentang adanya persamaan pada merek yang dimiliki

oleh Penggugat dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat I tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Dalam Rekonvensi:**

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana terurai dalam surat Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Menurut pertimbangan majelis hakim, mengenai hal yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi ini, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Berdasarkan 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 warna-warna yang dominan sebagai berikut:

- Merek Tergugat Rekonvensi/ PK, bukti surat bertanda P-4.A = bukti surat bertanda T.I-51 yakni Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN, No. Pendaftaran IDM000643596, kode kelas 45, Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2017 Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, Pemilik Ruben Samuel Onsu Terhadap merek Penggugat Rekonvensi/ T- I.K bukti surat bertanda T.I-3 yaitu: Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN, No Pendaftaran IDM000643531, Kode Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, tanggal Pendaftaran 24 Mei, Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 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";

Berdasarkan Pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.

Menurut pertimbangan majelis hakim, Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan 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 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.

Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum, melihat ada dua unsur pokok yang bisa dijadikan alasan hukum, yaitu:

- 1) Unsur Kesamaan

Berdasarkan fakta persidangan terbukti tidak adanya unsur Kesamaan antara Merek milik Ruben Samuel Onsu yaitu “BENSU + lukisan” dalam kelas 43 yang merupakan singkatan dari Bengkel Susu dengan uraian warna hitam, merah abu-abu dan putih dengan dominan gambar sapi dan kunci inggris dengan Merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yaitu I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + lukisan uraian warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih, dengan didominasi gambar ayam dalam lidah api, pendaftaran IDM000643531 kelas 43, baik persamaan pada keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.

2) Unsur Itikad tidak baik

Berdasarkan fakta persidangan terbukti sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 PT Ayam Geprek Benny Sujono telah memberikan kompensasi kepada Ruben Samuel Onsu sehubungan dengan posisinya sebagai Duta Promosi pada 10 (sepuluh) cabang (outlet) bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga Ruben Samuel Onsu harus menyadari posisinya hanya sebagai Duta/Promotor dari merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal tersebut membuktikan usaha dari Ruben Samuel Onsu dilandasi itikad tidak baik karena mengambil pasar konsumen dari PT Ayam Geprek Benny Sujono.

### 3. Akibat Hukum Bagi Para Pihak atas Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020

Penyelesaian sengketa merek melalui proses pemeriksaan di pengadilan, selalu memberikan dampak hukum bagi para pihak atas putusan pengadilan. Amar putusan pengadilan menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan isi putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 memberikan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RUBEN SAMUEL ONSU tersebut.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Amar Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas adalah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu. Penolakan tersebut berakibat pada status Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., yaitu menjadi berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van Gewisjde*).

Suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van Gewisjde*), maka wajib dipatuhi isi putusannya oleh para pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Putusan terhadap Gugatan Kompensi

Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut untuk seluruhnya. Akibat hukum atas ditolaknya gugatan Ruben Samuel Onsu, Para

Pihak masih tetap berhak menggunakan merek mereka yang terdaftar dan menikmati hak atas merek terdaftar tersebut.

#### **b. Putusan terhadap Gugatan Rekonpensi**

Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO tersebut, untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO;

Adanya putusan pengadilan yang menolak Gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi Ruben Samuel Onsu, maka terhadap Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR +LUKISAN milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yang dimohonkan pembatalannya tetap sah sebagai merek terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Adanya putusan pengadilan yang mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian dari Penggugat Rekonpensi PT Ayam Geprek Benny Sujono, yaitu menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU.

Sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van Gewisjde*), Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan..

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu adanya gugatan pembatalan merek dari Ruben Samuel Onsu dengan alasan merek “BENSU” milik Ruben Samuel Onsu telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025. Ruben Samuel Onsu merasa sebagai pendaftar pertama (*First to File*) dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “BENSU” di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu: a. Unsur Kesamaan, terbukti tidak adanya unsur Kesamaan antara Merek milik Ruben Samuel Onsu yaitu “BENSU + lukisan” dalam kelas 43 dengan Merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yaitu I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + lukisan dalam kelas 43, baik persamaan pada keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, b. Unsur Itikad tidak baik, terbukti

sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 PT Ayam Geprek Benny Sujono telah memberikan kompensasi kepada Ruben Samuel Onsu sehubungan dengan posisinya sebagai Duta Promosi pada 10 (sepuluh) cabang (outlet) bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga Ruben Samuel Onsu harus menyadari posisinya hanya sebagai Duta/Promotor dari merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal tersebut membuktikan usaha dari Ruben Samuel Onsu dilandasi itikad tidak baik karena mengambil pasar konsumen dari PT Ayam Geprek Benny Sujono.

- c. Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu terhadap gugatan konpensi. para pihak masih tetap berhak menggunakan merek mereka yang terdaftar dan menikmati hak atas merek terdaftar tersebut, sedangkan terhadap gugatan rekonpensi, sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. berkekuatan hukum tetap (*Inkraht van Gewisjde*), Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan.

## **2. Saran**

- a. Adanya gugatan pembatalan merek menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai unsur persamaan pada pokoknya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual ke depannya perlu lebih meningkatkan sosialisasi tentang pendaftaran merek serta larangan meniru merek milik pihak lain kepada para pelaku usaha agar nisa meminimalisir terjadinya sengketa hak atas merek.
- b. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek harus benar-benar dapat diwujudkan dengan cara Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual lebih selektif dalam menerima pendaftaran merek untuk tiap-tiap kelas yang sama, sehingga para pelaku usaha merasa tenang.
- c. Sengketa merek selalu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, oleh karena itu para pemilik Merek yang akan mendaftarkan Merek mereka perlu mencari informasi dulu ke kantor Merek tentang nama-nama Merek yang sudah terdaftar. Atau konsultasi ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis agar Merek yang akan didaftarkan nanti tidak sama dengan Merek yang sudah Terdaftar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmadi Miru, “*Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Bambang Sunggono, :*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Hery Firmansyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

- Indirani Wauran Wicaksono, “*Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*”, (Salatiga: Tisara Grafika, 2017).
- Iswi Hariyani, “*Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual) Yang Benar*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Lexy Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011).
- Syafrinaldi, “*Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*”, (Jakarta: UIR Press, 2010).
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020

#### **JURNAL**

- Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, *Jurnal Media Hukum*, Vol 18 No 2 Desember 2011
- Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, *Jurnal Hukum Diktum* Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016, Pare Pare
- Yurida Zakky Umami, *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 2 November 2016
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, *Jurnal Ius Constituendum*, volume 5 Nomor 1 April 2020