

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Studi Kasus Putusan No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

Yohanes Suhardin¹, Kosman Samosir², Agus Iman Putri Jaya Gulo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : yohanes_suhardin@ust.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menghapus merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, telah sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui Dasar hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 576/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak permohonan kasasi dari Ruben Samuel Onsu. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 576/Pdt.Sus-HKI/2020. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menghapus merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis adalah tindakan yang kurang tepat, dimana merek tersebut seharusnya tidak dapat dihapus, sangat jelas jika Merek I AM GEPREK BENSU tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 72 ayat (7) UU Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan putusan Pengadilan Niaga dan MA bertolak belakang dengan putusan PTUN sehingga disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini keliru dalam melakukan penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono. Dasar hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 576/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak Permohonan Kasasi dari Ruben Samuel Onsu, hasil putusan ditetapkan oleh Mahkamah Agung terhadap kasus merek “Geprek Benu” tidak dapat diubah dan diganggu gugat sesuai Pasal UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tergugat Benny Sujono sebagai pendaftar pertama dan menjadi pemilik satu-satunya atas merek “Benu”.

Kata Kunci :Merek, Penghapusan merek terdaftar, DJKI.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal considerations of the Directorate General of Intellectual Property in removing the trademark owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono, in accordance with the Trademark Law and Geographical Indications and to determine the legal basis for the Supreme Court's decision Number 576/Pdt.Sus-HKI/2020 which rejected Ruben Samuel Onsu's appeal. The legal research method used is normative legal research method which uses secondary data as the main data source. Secondary data collection is carried out by document study, namely research conducted by searching for data in the form of Supreme Court Decision Number 576/Pdt.Sus-HKI/2020. The data obtained is processed and analyzed descriptively normative. Conclusions are drawn using a deductive method, meaning that the author draws conclusions from general to specific. From the results of the study it is concluded that the legal considerations of the Directorate General of Intellectual Property in removing the trademark owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono, has been in accordance with the Trademark Act and Geographical Indications is an inappropriate action,

where the trademark should not be removed, it is very clear if the Trademark I AM GEPREK BENSU does not meet the requirements that have been mentioned in Article 72 paragraph (7) of the Trademark Act and Geographical Indications, while the decision of the District Court and the Supreme Court contradicts the decision of the PTUN so it is concluded that the Directorate General of Intellectual Property in this case is wrong in conducting the removal of registered trademark owned by Benny Sujono. The legal basis of the Supreme Court's decision No. 576/Pdt.Sus-HKI/2020 which rejected the Cassation Application of Ruben Samuel Onsu, the decision was determined by the Supreme Court on the case of the "Geprek Bensu" trademark cannot be changed and contested in accordance with Article of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the defendant Benny Sujono as the first registrant and became the sole owner of the "Bensu" trademark.

Keywords: Trademark, Removal of registered trademark, DJKI.

1. PENDAHULUAN

Produk-produk pada umumnya dikenal berdasarkan mereknya, merek yang merupakan identitas suatu produk. Identitas yang unik diberikan pada produk, layanan, atau perusahaan. Identitas suatu merek tersebut sudah demikian terkenal maka bisa menjadi julukan suatu produk. Berdasarkan Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek melibatkan elemen-elemen seperti nama, logo, dan simbol yang digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa dari yang lainnya. Merek adalah identitas yang diberikan pada produk atau jasa. Selanjutnya pada suatu merek yang memiliki perbedaan, Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa, "Merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".¹

Merek memegang peranan yang sangat penting bagi pemilik produk,

terutama saat memperkenalkan produk suatu perusahaan. Merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk terutama dalam hal untuk memperkenalkan produk suatu perusahaan. Merek pada suatu produk pada hakikatnya memiliki perbedaan.

Sehubungan dengan identitas ataupun perbedaan pada suatu merek DJKI mendefinisikan, "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi, 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 atau jasa".²

Sehubungan dengan barang atau jasa sejenis Rachmadi Usman mengatakan:

Barang atau jasa sejenis maksudnya adalah bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan pokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 122.

² DJKI, Merek, <https://www.dgip.go.id/>, diakses pada tanggal 01 November 2023.

termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.³

Merek sebagai tanda pengenal barang atau jasa memiliki fungsi, Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mengatakan bahwa “Merek sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian, serta reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan”.⁴ membedakan antara produk yang satu dengan yang lain”.⁵

Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) agar mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Apabila merek tersebut telah terdaftar, maka pemilik diberikan perlindungan hukum berupa sertifikat merek atas merek dagang maupun jasa. Perlindungan hukum yang dimaksud untuk memberikan hak eksklusif 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.

Sehubungan dengan Pendaftaran Merek, Siti Marwiyah menyatakan:

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first to file*. Asas *first 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.⁶

Pentingnya pendaftaran suatu merek sangat berfungsi pada produk yang di daftarkan. Selanjutnya, Mujiyono dan Ferianto menguraikan Fungsi pendaftaran suatu merek:

1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain;
2. Sebagai Jaminan mutu produk;
3. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat;
4. Menunjukkan asal usul barang.⁷

Jika pada merek yang terdaftar ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik pendaftar. Pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan. Dengan

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, 2003, hlm. 322.

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op-Cit*, hlm. 229.

⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 15.

⁶ Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal”, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No. 1 Juni 2010, hlm. 42.

⁷ Mujiyono, Feriyanto, *Memahami Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yoyakarta, 2017, hlm. 43.

demikian, Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dalam pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis:

1. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
2. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.
3. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
4. Merek tidak memiliki daya pembeda.
5. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
6. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
7. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat dan khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa Merek adalah tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 2 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.

Sehubungan dengan itu Khoirul Hidayah menguraikan tentang Hak Eksklusif merek yang termuat dalam UU merek dan Indikasi geografis Pasal 1 ayat (5) mengatakan:

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 sebagai hak eksklusif, maka hak atas merek tersebut melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seizin dari pemegang hak atas merek tersebut.⁹

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang). Pemilik merek menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya lisensi.

Sehubungan dengan itu, Muhamad Djumhana dan Djubaedillah menguraikan ketentuan yang paling mendasar dari suatu pengaturan Lisensi Merek yang termuat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001:

- a. Lisensi Merek dapat dilakukan, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan jasa.
- b. Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjian lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lam dari masa waktu perlindungan merekterdaftar yang bersangkutan.
- c. Perjanjian Lisensi harus dimohonkan pencatatannya dalam daftar umum merek`dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 56.

⁹ *Ibid*, hlm. 54.

oleh setiap subjek hukum. Perlindungan hukum sangat diharapkan, karena selain menciptakan keamanan bagi hak milik si subjek hukum, juga dapat menjadi dasar apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum diberikan apabila subjek hukum tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan (legalitas). Namun merek yang sudah terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan, Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek terdaftar dapat dihapus:

1. Atas permintaan pemilik merek
2. Dihapus oleh Menteri
3. Atas permintaan pihak lain karena merek tersebut tidak digunakan.

Menurut Pasal 35 (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Sehubungan dengan itu Khoirul Hidayah mengatakan:

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.¹⁰

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*), Agung Sujatmiko mengatakan bahwa “Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek”.¹¹

Merek Ayam geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu terdapat kesamaan yang signifikan mengenai bentuk, cara penulisan, penempatan logo, serta persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek. Selain itu, kedua merek tersebut memproduksi serta menjual produk yang sama yakni menjual paket makanan yang isinya cenderung memiliki kesamaan yaitu satu paket yang terdiri dari nasi dan ayam yang digeprek dengan sambal cabai di atasnya.

Namun, hingga kini, usaha Ruben Onsu yakni Geprek Benu masih beroperasi meski putusan MA memenangkan I Am Geprek Benu milik Benny Sujono. Pihak Geprek Benu milik Ruben Onsu yang diwakili oleh Jordi Onsu dan Minola Sebayang, angkat bicara soal putusan MA. Minola Sebayang, tim kuasa hukum Geprek Benu mengatakan bahwa ditolaknya gugatan di MA dikarenakan usaha I Am Geprek Benu lebih dulu mendapatkan sertifikat merek di Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Minola mengatakan bahwa putusan MA ini hanya membatalkan enam sertifikat merek dan logo milik Geprek Benu dalam kelas 43 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Geprek Benu memiliki 35 sertifikat termasuk enam sertifikat yang dibatalkan Mahkamah Agung yang sudah didaftarkan ke Dirjen HaKI Kemenkumham. Sertifikat lainnya ada di kelas 29, 30, 32, 35, dan 45 tidak dibatalkan soal waralaba, frenchise, online, kemasan, tidak dibatalkan, yang dibatalkan adalah kelas 43 soal pembukaan restoran, dan tidak semuanya. Oleh karenanya, Minola menegaskan bahwa menanggapi putusan Mahkamah Agung, pihak Geprek Benu milik Ruben Onsu dan Jordi Onsu masih bisa buka dan berjualan seperti biasanya.¹²

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Op-Cit*, hlm. 54.

¹¹ Agung Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro Justitia”. Vol. 26 No.2, 2008.

¹²

TribunBatam.id, <https://batam.tribunnews.com/2020/06/14/alasan-ruben-onsu-tetap-buka-usaha-ayam-geprek-benu-meski-gugatannya-ditolak-ma-diakses> pada tanggal 01 Desember 2023.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penggunaan Merek PT Ayam Geprek Benny Sujono

Dalam kasus Posisi I Am Geprek Benu bergerak di usaha bisnis kuliner. Bisnis Benny Sujono ini didirikan tiga sekawan bernama Kurniawan, Yangcent & Stefani Livinus. Perusahaannya sudah mengajukan pendaftaran merek usaha "I Am Geprek Benu" pada 3 Mei 2017 sejak mulai beroperasi pada 17 April 2017 sampai sekarang. Nama "Benu" diberikan oleh ayah dari Yangchen yakni bapak Beni sujono. Berdasarkan Akta PT Ayam Geprek Benny Sujono No. 130 tanggal 15 Maret 2017, perusahaan ini terdaftar sebagai badan hukum. 13 September 2017 PT Ayam Geprek Benny Sujono mendapat pengesahan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0040249.AH.01.01. Tahun 2017. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tentang Penolakan Kasasi dari Ruben Samuel Onsu.

Kasus Tersebut diatas bermula pada tingkat Pengadilan Negeri dimana Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono atas dasar peniruan merek sehingga perlu dibatalkan. Dalam konvensinya dikatakan bahwa gugatan Ruben Onsu terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono pada pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Awalnya, Ruben Onsu mengetahui bahwa dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdaftar merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN dengan Nomor IDM000643531 dalam kelas 43 milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Oleh sebab itu, Ruben Onsu merasa dirugikan dan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai

Tergugat I. Disamping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik sebagai Tergugat II karena mengenyampingkan ketentuan hukum dalam menentukan kriteria merek yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek Indikasi Geografis.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ini menimbang bahwa meskipun merek milik Penggugat dan merek Tergugat I sama-sama terdaftar di kelas 43 yaitu penyediaan makanan dan minuman, Majelis Hakim menilai bahwa pada keduanya tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Penghapusan Merek PT Ayam Geprek Benny Sujono

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghapus merek terdaftar PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah dan pemakai pertama atas Rekomendasi dari Komisi Banding Merek atas merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + Lukisan dengan nomor pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43. Kewenangan penghapusan merek diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang dapat dilakukan oleh pemilik yang bersangkutan apabila pemilik sudah tidak lagi menggunakan mereknya atau barang yang diperdagangkan sudah tidak diproduksi lagi. Selain itu, penghapusan merek dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan mengikuti prosedur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 72 ayat (6) UU Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan juga dilakukan

atas prakarsa Menteri melalui rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

Diketahui bahwa merek milik Benny Sujono telah melalui proses administratif dan hasil pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat merek atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono. Namun, berdasarkan permintaan dari Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 tertanggal 16 September 2020 memberikan Rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menghapus merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dengan Nomor Pendaftaran: IDM000643531.

Surat penghapusan merek ini dilakukan secara tidak sah oleh tergugat Ruben Samuel Onsu, karena tidak memenuhi persyaratan sebuah Surat Keputusan yang telah diatur dalam Pasal 18 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak mengikat sejak keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan.

1. Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan adalah terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, apalagi penerbitan Surat Keputusan oleh tergugat telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

berdasarkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi.

3. Bahwa penghapusan merek terdaftar milik Penggugat yang dilakukan berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum karena sebelum merek Penggugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Tergugat telah menggunakan wewenangnya dengan melaksanakan prosedur pendaftaran merek, serta Tergugat juga telah melaksanakan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek Penggugat, sehingga Tergugat mendaftarkan merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek dan menerbitkan Sertifikat Merek milik Penggugat.
4. Bahwa karena merek milik Penggugat tidak lagi mendapat perlindungan hukum dan Penggugat sudah tidak memiliki hak eksklusif atas merek tersebut maka berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*First to File*) dalam pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar milik Penggugat oleh Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan dan kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut.
5. Oleh karena itu, cukup alasan hukum kiranya untuk menyatakan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-KI.06.07- 11 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri batal dan tidak sah, sehingga Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan status terdaftar merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek sebagaimana sebelum terbitnya Surat Keputusan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat Benny Sujono melalui jawabannya yaitu:

1. Bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat dengan menerbitkan sertifikat merek dalam daftar Nomor IDM000643531 atas nama Penggugat tertanggal 24 Mei 2019. Namun, di dalam penggunaannya ternyata merek tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di tengah masyarakat yang dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa.
2. Berdasarkan pernyataan di atas, Tergugat Ruben Samuel Onsu, meminta Rekomendasi Penghapusan atas Prakarsa Menteri kepada Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor HKI.4-UM.01.01-130 tertanggal 03 September 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Penghapusan atas Prakarsa Menteri terkait Merek "BENSU". Permintaan rekomendasi tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (8) dan ayat (9) UU Merek dan Indikasi Geografis.
3. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud, Tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan Surat Nomor HKI-KI-06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, yang berisi menghapus Merek Daftar Nomor DM000643531 atas nama Penggugat Benny Sujono, dari Daftar Umum Merek atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena merek tersebut memiliki unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Surat Tergugat Nomor HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020 adalah sah

dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena penerbitan surat tersebut telah sesuai serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) UU Merek dan Indikasi Geografis.

Penghapusan merek milik Benny Sujono ini dilakukan atas dasar merek tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pada konsumen terkait asal produk tersebut. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa semua outlet I AM GEPREK BENSU merupakan milik Ruben Onsu selaku orang yang telah dikenal sebagai *Public Figure*, menyebabkan merek ini tidak bisa berjalan semestinya, karena pada umumnya masyarakat mengenal I AM GEPREK BENSU yang dipasarkan adalah milik Ruben Onsu. Maka dihapusnya merek milik Benny Sujono ini disebabkan karena adanya unsur *misleading* atau suatu hal yang dapat menyesatkan masyarakat terhadap asal barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 huruf (c) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu suatu merek terdaftar dalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen (*misleading*).

Adanya kebingungan tersebut didasarkan pada survei dalam surat Rekomendasi Banding Merek. Komisi Banding Merek melakukan *judicial review* melalui survei terhadap merek I AM GEPREK BENSU milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari konsumen terkait merek tersebut. Menurut Narasumber, hal ini merupakan upaya untuk mencari apakah benar terjadi kebingungan di kalangan konsumen terkait merek yang dipermasalahkan.

2. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT.Sus-HKI/2020 yang menolak permohonan kasasi dari Ruben Samuel Onsu

Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono atas dasar peniruan merek sehingga perlu dibatalkan. Dalam konvensinya dikatakan bahwa gugatan Ruben Onsu terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono pada pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Awalnya, Ruben Onsu mengetahui bahwa dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdaftar merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN dengan Nomor IDM000643531 dalam kelas 43 milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Oleh sebab itu, Ruben Onsu merasa dirugikan dan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat I. Disamping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik sebagai Tergugat II karena mengenyampingkan ketentuan hukum dalam menentukan kriteria merek yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek Indikasi Geografis.

Selanjutnya di dalam surat jawabannya/duplik Tergugat I mengatakan bahwa telah mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu dari tanggal 17 April 2017 dan Terdaftar 13 september 2017. Sementara Penggugat secara bertahap melakukan permohonan pendaftaran merek dari tanggal 8 Agustus 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I sebagai pihak yang pertama kali memohon pendaftaran merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" adalah

pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran merek.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, dalam hal ini pihak yang berperkara adalah Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dituntut Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan untuk menolak kasasi dari Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi seperti biaya paksa(dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya; untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); dan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya-biaya tersebut harus diselesaikan oleh pihak penggugat sebagai akibat hukum yang telah melakukan undang-undang pelanggaran hak atas merek.

3. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum dalam Penghapusan merek terdaftar milik PT Ayam Geprek Benny Sujono yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tindakan yang kurang tepat, dimana merek tersebut seharusnya tidak dapat dihapus begitu saja. Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Bertolak belakang pada penghapusan merek I AM GEPREK BENSU dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 72 ayat (7) UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini keliru dalam melakukan

- penghapusan merek terdaftar milik Benny Sujono
2. Adapun dasar Putusan MA Nomor 576 K/PDT.Sus-HKI/2020 yang menolak permohonan kasasi Ruben Samuel Onsu:
 - a. Menyatakan bahwa tergugat Benny Sujono sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya atas merek “I AM GEPREK BENSU”.
 - b. Menolak Kasasi Ruben Samuel Onsu sebagai pemilik dan pendaftar pertama I AM GEPREK BENSU
 - c. Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan PP Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada komisi Banding Merek, “untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dengan demikian hasil putusan ditetapkan oleh Mahkamah Agung terhadap kasus merek “Geprek Bensu” tidak dapat diubah dan diganggu gugat sesuai ketentuan yang berlaku.
- DAFTAR PUSTAKA**
-, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek”, *Yuridika*, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2010.
- Agung Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*”. Vol. 26 No.2, 2008.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika, Bandung, 2018.
- DJKI, Merek, <https://www.dgip.go.id/>, di akses pada tanggal 01 November 2023
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Pratiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Echa Yuana Urvash, Marlia Sastro, Arif Rahman, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Airminum Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh* Vol 4, No 3, 2021.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1 Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Indriyanto, Agung & Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Margono, Sayud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.
- Margono, Suyud, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015
- Maulana, Insan Budi dan Emilie Flohil, *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*, Alumni Bandung, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mujiyono, Feriyanto, *Memahami Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yoyakarta, 2017
- PP No 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Rizky Assyarif, “Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal”, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Vol. 2 Nomor 1 Juni 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Sulastri, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)” Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 1.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah, *Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Taufik H. Simatupang, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Law System Of Intellectual Property Protection In)” Jurnal De Jure, Vol. 17 Nomor 2, Juni 2017.
- TribunBatam.id, <https://batam.tribunnews.com/2020/06/14/alasan-ruben-onsu-tetap-buka-usaha-ayam-geprek-bensu-meski-gugatannya-ditolak-ma.diakses> pada tanggal 01 Desember 2023.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Kekayaan Intellektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Cet. 1 Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Wibowo, Fauzi, *Hukum Dagang di Indonesia*, Legality, Yogyakarta, 2017.