

Kajian Hukum Merek sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus No. 57/pdt.sus-HKI/2019/PN niaga.jkt.pst)

Jeane Neltje Saly¹ Aurelia Jessica Mavelynn² Eileen Carsnelly³ Jedyzha Azzariel Priliska⁴
Puja Ayu Purwanti⁵ Grace Mercy Dina Manoppo⁶

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ aurelia.205230072@stu.untar.ac.id²

eileen.205230084@stu.untar.ac.id³ jedyzha.205230172@stu.untar.ac.id⁴

Puja.205230286@stu.untar.ac.id⁵ grace.205230317@stu.untar.ac.id⁶

Abstrak

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih efisien terhadap perlindungan hukum terkait merek dagangan. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu identitas suatu produk yang menjadi suatu tanda sehingga dapat dikenali dalam suatu kegiatan perdagangan yang juga menjadi jaminan mutu dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Di era sekarang, masih cukup banyak oknum yang belum mendaftarkan merek dagangannya dengan faktor seperti minimnya pemahaman terkait pentingnya pendaftaran suatu merek dagang serta manfaat dari pendaftaran merek tersebut. Sehingga oknum yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tersebut tentu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa demi menjamin suatu perlindungan hukum atas merek dagangannya maka diharapkan untuk melakukan pendaftaran merek suatu dagangan guna memperoleh kepastian hukum.

Kata Kunci: Merek Dagang, Perlindungan Hukum, Perdagangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum tentang merek dan indikasi geografis dalam UU No.20 tahun 2016 dibuat dengan pertimbangan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai; bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Pembuatan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 ini juga memiliki tujuan bahwa di era globalisasi ini, berbagai teknologi sudah semakin canggih yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah serta memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam faktor ekonomi. Berbagai negara sudah banyak yang mengandalkan kegiatan ekonomi serta perdagangannya kepada produk-produk yang telah di hasilkan dengan bantuan teknologi tersebut. Dengan memproduksi suatu produk, tentu ada komponen penting yang harus disertakan salah satunya merek, dengan tujuan agar produk tersebut dapat dikenal secara luas dan juga menjadi identitas dari produk yang diproduksi tersebut.

Kegiatan perdagangan barang maupun jasa tentu dapat terjadi dengan melintasi batas suatu wilayah sehingga pembuatan mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat digunakan guna melindungi suatu merek nasional di dunia internasional dengan tujuan agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Adapun hal yang dilakukan demi meningkatkan hal pelayanan kepada masyarakat pemohon merek dalam melakukan pendaftaran merek berupa pemberian kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, serta membayar biaya permohonan. Jika pemohon merek sudah memenuhi kelengkapan persyaratan minimum permohonan tersebut, suatu permohonan merek akan diberikan tanggal penerimaan atau filling date. Adanya perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam undang-undang ini memiliki tujuan agar lebih mempercepat penyelesaian proses suatu pendaftaran merek dan juga lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek tersebut yang telah terdaftar. Nyatanya setelah uu ini terbentuk, tetap masih ada kasus di dalam negeri terkait merek dagang yang serupa atau sama. Hal ini sangat merugikan bagi para pemilik merk dagang contohnya dalam kasus "I am Geprek Benu VS Geprek Benu".

Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merk Indikasi Geografis dikarenakan mengingat adanya Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Rumusan Masalah: Bagaimana UU No. 20 Tahun 2016 dapat menggantikan UU No. 15 Tahun 2001? Bagaimana pertimbangan hakim pada kasus "I AM GEPREK BENSU VS AYAM GEPREK BENSU" terhadap UU No.20 tahun 2016?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder. Metode ini disajikan secara deskriptif, data yang disajikan adalah mengenai UU No.20 tahun 2016 dan kasus Merek dagang antara I am geprek benu dan geprek benu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merek adalah aset dan hak perseorangan pengusaha dan identitas usaha, maka itu merek yang dimiliki usaha bisa mendapat pengakuan yang sah secara hukum untuk mempatenkan merek tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Benny Sujono terhadap merek usahanya yaitu geprek benu. Setelah gugatan pertama yang diajukan Ruben Onsu telah mengajukan gugatan karena ada kesamaan dalam nama Benu, gugatan diajukan pada tanggal 25 september 2018 ditolak ia mengajukan kembali gugatan pada 23 Agustus 2019 dan diterima. Setelah kasus ini berjalan hampir 3 tahun, pada tanggal 13 Januari 2020 dinyatakan bahwa pengadilan menolak gugatan Ruben Onsu dan pengadilan telah memutuskan bahwa yang berhak memakai merek geprek benu berdasarkan siapa yang telah mendaftarkan terlebih dahulu adalah pihak Benny Sujono. Setelah itu Ruben Onsu masih tidak menyerah dan mengajukan kasasi kepada pihak Benny Sujono namun dari pihak Benny Sujono langsung menggugat balik pihak Ruben Onsu dan ada Mei 2023 kasasi Ruben Onsu ditolak dan gugatan Benny Sujono tidak ditolak membuat 6 Merek Geprek Benu berikut variannya dibatalkan, dan 6 merek tersebut adalah yang terdaftar atas nama Ruben Onsu di kelas 43 dari total 34 Merek milik Ruben Onsu. Ruben Onsu juga harus membayar Rp 1.911.000 sebagai denda kepada pihak Benny Sujono. Kasus ini sudah selesai pada saat itu dengan Benny Sujono menang dalam kasus ini.

Namun pada October 2020 Benny Sujono kembali mengajukan gugatan kembali menuntut Dirjen KI karena nama merek I AM GEPREK BENSU milik Benny Sujono dihapus oleh Dirjen KI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual juga angkat bicara terkait gugatan yang

diajukan oleh Benny Sujono, Diketahui Dirjen KI Freddy Haris mengatakan bahwa penghapusan merek Benny Sujono sudah dilandasi landasan hukuman yang jelas dan Dirjen KI hanya melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung dan Komisi Banding. Dalam gugatannya, Benny Sujono menuntut kembali Ruben Onsu sebagai pihak tergugat pertama dan Dirjen KI sebagai pihak tergugat ke-dua. Disini Benny Sujono menggugat kedua pihak terkait perkara 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. yang dimana Ruben Onsu di gugat sebesar 100 Miliar namun sayangnya ditolak oleh pengadilan. Walau merek I Am Geprek Benu yang di hapus hanya 1 yaitu merek restoran tentu ini merugikan pihak Benny Sujono yang menang dalam kasus melawan Ruben Onsu.

Jika merek pihak pendaftar lain memiliki persamaan merek dengan pendaftar pertama, maka dapat mengajukan keberatan berdasarkan UU No. 20 Pasal 83 Tahun 2016 untuk memberhentikan kegiatan usaha dan gugatan ganti rugi untuk mendapatkan hak merek pendaftar pertama dan Pasal 92 untuk menghapus dan membatalkan sertifikat merek yang sudah terdaftar agar tidak bisa digunakan lagi. Dalam gugatannya yang pertama pada tanggal 25 September 2018 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak Ruben Onsu mengklaim bahwa penggunaan nama Benu adalah singkatan dari namanya sendiri. Namun pada tanggal 7 Februari 2019 gugatannya ditolak. Karena nama yang digunakan untuk usaha ayam gepreknya dianggap memiliki kesamaan nama dengan usaha ayam geprek yang lain. Disisi lainnya juga, I am Geprek Benu milik Benny Sujono juga mengklaim bahwa usaha mereka itu sudah terlebih dahulu di didirikan. Dan juga nama Benu tersebut di ambil dari nama Benny Sujono yang juga klo disingkat menjadi Benu.

Sebagaimana dengan yang di atur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa seteiap orang yang menggunakan Merek tanpa hak yang mempunyai persamaan antara satu sama lain atau merek yang sudah terdaftar menjadi milik orang lain untuk sebuah jasa atau barang yang di perdagangkan dan di produksi, sehingga melalui kasus ini, dapat terlihat bahwa perbuatan Ruben Onsu dapat termasuk dalam unsur-unsur pasal tersebut. Dimana Ruben Onsu dengan merek Ayam Geprek Benu menggunakan persamaan dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu yaitu oleh PT Benny Sujono atau yang disebut sebagai I am Geprek Benu. Tentunya hal ini membuat para konsumen bingung terhadap kedua merek ini, yang mempunyai kesamaan bentuknya.

Terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur pada sebuah merek dengan merek lainnya, yang disebut sebagai persamaan kombinasi. Persamaan kombinasi dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan penulisan, bentuk, penempatan, juga bunyi atau ucapannya, komposisi produk, dan warna. Dalam kasus ini juga, terdapat persamaan yang warna yang mencolok dari kedua usaha ini yaitu warna merah, jingga, dan putih. Selain itu juga, kedua produk ini mempunyai logo ayam yang mirip dan juga tulisan dengan font dan warna yang sama. Namun yang membedakan adalah pada tulisan "I am" pada salah satu produk. Persamaan itupun meliputi penggunaan warna orange dengan tambahan api merah, persamaan gambar ayam dengan perbedaan yang mencolok hanya dari gaya alam yang di gunakan. Menurut Oksidelfa Yanto bahwa Pihak lain tidak boleh mendaftarkan yang sama apabila sebelumnya sudah ada suatu badan atau perorangan yang telah mendaftarkan merek tersebut, Namun ad acara agar bisa menggunakan merek yang sudah di daftarkan terlebih dulu dan telah menjadi kekayaan intelektual adalah dengan cara meminta izin kepada pemilik tersebut karena mereka yang mempunyai hak untuk memberikan izin atau tidak. Namun apapun alasan yang di berikan, pihak lain tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan nama yang sama dengan pihak lainnya. Jika kita lihat kembali keputusan dari kasus Geprek benu VS I am Geprek Benu, Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga (No. 196/G/2020/PTUN-JKT), disebutkan bahwa permohonan merek Geprek Benu milik Ruben Onsu yang didaftarkan

pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama “Bensu” memang sudah didaftarkan pertama kali pada tanggal 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum atas merek dagangnya. Ruben Onsu juga pernah menjadi duta promosi I Am Geprek Bensu sebelum membuka Geprek Bensu. Putusan pengadilan (Putusan MA No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020) menganggap bahwa Ruben Onsu sebagai pendaftar hak cipta merek dagangnya memiliki itikad 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.

Keputusan hakim tentu didapatkan setelah melalui persidangan yang cukup lama tetapi dalam kasus ini memang memiliki permasalahan yang cukup rumit baik dari pihak Ruben Onsu dan Benny Sujono. Walau keputusan berada dipihak Benny Sujono dan Ruben Onsu yang menggugat kalah dalam persidangan, sedari awal sudah ada kekeliruan disaat Ruben Onsu sendiri bisa mendaftarkan merek dagang yang jelas sudah ada dan milik orang lain. Disini juga itikad ruben Onsu disebut kurang baik karena sudah jelas merek Geprek Bensu sudah ada yang punya terlebih dahulu, sehingga tidak seharusnya ia menggugat yang memegang sah merek dagang Geprek Bensu. Sebagaimana berjalan nya persidangan, kita bisa melihat bahwa sedari awal nama Bensu sendiri tidak hanya singkatan dari nama Ruben Onsu tetapi juga Benny Sujono, kesamaan dalam nama tentu sudah merupakan hal yang wajar namun tentu kita tidak bisa menggugat seseorang karena memakai nama mereka. Selain permasalahan nama, bukti sudah jelas atas kepemilikan dan sudah dicantumkan dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang di anggap layak dan yang bisa didaftarkan.

Kasus Geprek bensu vs i am geprek bensu yang telah berlangsung selama 2 tahun memang sudah menghasilkan putusan pengadilan, namun kenyataannya geprek bensu masih bisa beroperasi karena mempunyai sertifikat dengan total 35 sertifikat dan hanya 6 yg di batalkan oleh MA termasuk sertifikat kelas 43 yakni tentang pembukaan restoran dan cafe. Putusan hakim sudah menggunakan acuan UU No.20 tahun 2016 dan sudah dijatuhkan hukuman denda senilai 100 miliar namun UU No.20 tahun 2016 yang menjadi acuan dalam memberikan denda dan ketentuan juga tidak menjamin bahwa usaha serupa yang didirikan pasti mengganti namanya. Jika kita membandingkan UU No.15 Tahun 2001 dengan UU. No.20 Tahun 2016, sudah jelas bahwa UU. No. 20 Tahun 2016 ini masih lebih menampung perubahan terutama dalam kasus ini, Hakim juga dapat menginterpretasikan isi dari UU No.20 Tahun 2016 ini karena sudah dijadikan acuan dalam persidangan Geprek Bensu VS I Am Geprek Bensu. Jika kejadian ini terjadi dengan oknum dan penggugat yang berbeda dari pengusaha kecil, pastinya tetap akan memberatkan mereka yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu jika hasil keputusan sidang tidak menjamin adanya pergantian nama usaha pihak yang mengikuti usaha lain tersebut. Kerugian memang bisa dibayarkan oleh denda namun keuntungan dan nama dari usaha tersebut tetap terancam dalam jangka waktu mendatang karena publik belum tentu bisa membedakan karena nama usaha yang sama. Sudah seharusnya UU. No. 20 Tahun 2016 dapat memberikan kepastian hukum tanpa terkecuali dalam hak merek dagang ini sebagaimana pasal - pasal yang ada, kepastian hukum juga didapatkan bukan hanya dengan didendanya pihak yang mengikuti nama usaha namun juga memberikan kepastian dalam berjalan nya usaha dengan mengharuskan pergantian nama usaha, karena tindakan pemilik usaha yang mendaftarkan nama usaha sama seperti pengusaha lain sudah termasuk salah. Sayang sekali UU No.20 Tahun 2016 belum dapat menampung kepastian atas adanya kesamaan nama tanpa ada pengecualian.

KESIMPULAN

Plagiarisme besar kaitannya dengan dunia desain komunikasi visual menjadi fenomena yang sudah sering terjadi bahkan di anggap lumrah bagi individu maupun suatu lingkup

lingkungan tertentu. Seiring berkembangnya teknologi tentunya semakin diujinya kreativitas kita dalam mengkomunikasikan pesan yang dapat di sampaikan kepada audiens. Praktik plagiarisme dengan kaitannya dengan dunia desain grafis terjadi karena adanya sebab- sebab tertentu yaitu karena kurangnya kemampuan desainer grafis, desainer grafis yang malas dalam mengasah kemampuan dan mencari ide, deadline dari client, sikap apatis terhadap hukum juga dapat mempengaruhi. Dengan terbiasa melakukan praktik plagiarisme ini desainer menjadi tidak terlatih, menjadi terlalu bergantung terhadap karya orang lain. Yang mengarah kepada malasnya desainer dalam mencari ide dan kreatifitas yang meredup. Melihat dari kasus I Am Geprek Benu dan Geprek Benu tentang plagiarisme merek dagang dan Logo harusnya membuat para desainer sadar bahwa mencuri atau menjiplak adalah kesalahan yang fatal. Plagiarisme kasus ini sudah sangat fatal karena bukan hanya dari logo yang plagiarisme total tetapi juga dari merek dagang yang pengucapannya sama. Maka dari itu juga pentingnya seorang desainer untuk mendaftarkan sesuatu mereknya ke Hak kekayaan Intelektual agar merek yang dibuat susah payah terbayar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang timbul akibat adanya gugatan dan rekonvensi. Penggunaan nama merek sebaiknya diperiksa dan dilakukan riset terlebih dahulu sebelum di terapkan. Karena perlakuan persaingan dagang yang sehat memiliki dasar hukumnya sendiri sehingga apabila terdapat pihak yang terbukti secara sah melakukan tindakan melawan hukum terhadap persaingan dagang yang sehat, maka pihak lawan dapat mengajukan gugatan. Pengadilan juga harus memberikan kepastian hukum dengan cara memeriksa setiap gugatan yang masuk sehingga, orang yang telah mendaftarkan merk dagangnya terlebih dahulu tidak dapat di gugat serta harus ada kekuatan pasti dari putusan yang tidak dapat dibantahkan karena disini yang menang dalam kasus juga dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra (2023, 06 20). Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp 100 Miliar soal I AM Geprek Benu!
- Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia
- Catherine Angelica, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra (2021-12-10). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu
- Danang Setiawan (2020, 06 14). Alasan Ruben Onsu Tetap Buka Usaha Ayam Geprek Benu Meski Gugatannya Ditolak MA.
- Erniwati (2023,13 2). Haruskah Daftar Merek? Simak Pentingnya Pendaftaran Merek Untuk Melindungi Brand Usaha Anda.
- Fica Candra Isnani, S.H. (2021, 06 9). Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Merek Dagang "I AM Geprek Benu Sedep Beneerrr".
- Jisia Mamahit (2013-11-11). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa
- Kumparan HITS (2020,6 10). Gugatan Ruben Onsu soal Hak Atas Kepemilikan Nama Benu Ditolak MA
- Mariska (2023,23 2). Apa Pentingnya Pendaftaran Merek?
- Muchlisin Riadi (2020,18 5). Merek/Brand (Pengertian, Bagian, Fungsi, Jenis dan Tahapan Perkembangan)
- Muhammad Idris (2022,14 4). Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Benu.
- Redaksi (2020,15 6). Jawaban Merek Geprek Benu Milik Ruben Onsu Dibatalkan Pengadilan.
- Safyra Primadhyta (2022,11 4).Home Ekonomi Bisnis Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu.

Setyo Haji Harjanjo (2020,19 10). Kisah Geprek Benu, Terdekat Benny Sudjono Gugat Dirjen HAKI.

Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Vieri Aspriola, Agri Chairunisa Israd(2022). Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Nama Merek Pada Geprek Benu Menurut Undang Undang Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis