

## Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal

Heniyatun<sup>1</sup>, Puji Sulistyaningsih<sup>2</sup>, Bambang Tjatur Iswanto<sup>3</sup>, Yeni Asiyah<sup>4</sup>  
Chrisna Bagus Edhita Praja<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ pujisulistyaningsih@ummgl.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/burrev.4648>

---

**Kata Kunci:**

Perlindungan  
Merek; Bensus;  
Orang terkenal

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan merek terdaftar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di dalam posita menyebutkan bahwa singkatan nama "Bensus" merupakan singkatan nama orang terkenal, dan bahwa ayam Geprek Bensus milik penggugat merupakan merek terkenal, oleh karenanya penggugat mohon agar majelis hakim membatalkan merek Bensus milik Jessy. Namun perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga diputus NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan mengabulkan eksepsi tergugat. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative melalui pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan merek di Indonesia mengacu pada asas *first to file*, yaitu bahwa merek yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan dan hak eksklusif, hanya dapat dibatalkan jika terbukti melanggar Undang-Undang. Putusan NO oleh Majelis Hakim dalam sengketa merek tersebut mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) bahwa seharusnya penggugat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (KBM) lebih dahulu, karena merek milik penggugat belum terdaftar di DJKI. Hal ini sesuai Pasal 76 ayat 2 UU MIG bahwa merek yang belum terdaftar harus mengajukan gugatan kepada Menteri, selanjutnya Pasal 30 UU MIG menjelaskan bahwa keputusan KBM diberikan dalam jangka waktu tiga bulan. Namun Penggugat tidak menunggu tiga bulan sebagaimana putusan yang diberikan oleh KBM, akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sehingga gugatan ditolak oleh Pengadilan Niaga dan dinyatakan cacat formil.

---

**Keywords:**

Trademark  
Protection;  
Bensus; Famous  
Name

**ABSTRACT**

This study aims to identify the protection of registered trademarks and judges' considerations in deciding *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Central Jakarta Commercial Court with case number 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The *Fundamentum Petendi* states that the abbreviation of the name "Bensus" is an abbreviation of the name of a famous person, and that the plaintiff's Geprek Bensus chicken is a well-known brand, therefore the plaintiff asked the panel of judges to cancel

---

---

*Jessy's Benu mark. However, the case by the Panel of Judges at the Commercial Court decided NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) by granting the defendant's exception. The approach method uses a normative juridical approach through the constitutional approach and case approach. The results showed that protection of trademarks in Indonesia refers to the principle of first to file, namely that a trademark that has been registered has exclusive protection and rights, can only be canceled if it is proven to be law outrage. The NO decision by the Panel of Judges in the trademark dispute referred to Article 28 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (UU MIG) that the plaintiff should have appealed to the Trademark Appeal Commission (KBM) first, because the plaintiff's mark was not registered at the DJKI. This is in accordance with Article 76 paragraph 2 of the MIG Law that a trademark that has not been registered must file a lawsuit against the Minister, furthermore Article 30 of the MIG Law states that the KBM decision is given within three months. However, the Plaintiff did not wait three months as KBM decision, but immediately filed a lawsuit at the Commercial Court so that the lawsuit was rejected by the Commercial Court and declared a formal defect.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Merek merupakan suatu lambang atau kombinasi yang mempunyai daya pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), 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 dimensi, suara. Hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa. Sementara itu di dalam Article 15 *TRIPS Agreement*, merek adalah setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lainnya, dapat menjadi merek dagang.

Pada dasarnya, untuk mendapat perlindungan maka merek harus didaftarkan. Pasal 20 UU MIG menyatakan bahwa ada beberapa kondisi dimana merek tidak dapat didaftarkan. Diantaranya adalah merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum. Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar. Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) menentukan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Selanjutnya di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/Pdt/1991, bahwa mengenai pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai negara.

Di Indonesia, salah satu sengketa merek yang disinyalir menggunakan milik nama orang terkenal yaitu merek dagang Benu (Bengkel Susu). Merek tersebut diklaim menyerupai dengan merek dagang Benu (Ruben Onsu) seorang *public figure* atau artis terkenal di Indonesia yang akan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan terhambat prosesnya dikarenakan nama Benu sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh Jessy Hamdalim yang terdaftar di kelas 43 yaitu mencakup jasa bar, cafe, kantin, catering, dan lainnya. Ruben Onsu berposisi sebagai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan mengabulkan eksepsi tergugat dan menolak permohonan penggugat seluruhnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian

ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus *NO* terhadap gugatan merek nama orang terkenal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang didukung dengan penelitian lapangan, yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari peraturan perundangan, jurnal dan literatur, juga wawancara dengan narasumber dan responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui perlindungan merek terdaftar dan apa pertimbangan hakim dalam memutus *NO* pada kasus merek Benu yang menyangkut nama orang terkenal. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan kasus. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dan wawancara. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. *Perlindungan Merek Terdaftar***

Secara internasional, perlindungan terhadap merek terdaftar diatur dalam beberapa konvensi. Pasal 16 ayat (1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)* bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa ijin dari pemilik merek yang bersangkutan untuk memakai merek yang sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk nama merek dagang yang bersangkutan telah didaftarkan. Pemakaian atas merek yang bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal usul suatu barang.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Article 18 TRIPs dan Article 6 quinquies Paragraph (2) E Paris Convention. Article 18 TRIPs yaitu bahwa pendaftaran awal, dan setiap pembaharuan pendaftaran, dan merek dagang akan berlaku untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun pendaftaran merek dagang akan diperpanjang tanpa batas waktu.

Pendaftaran hanya dapat dibatalkan ketika selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan, kecuali alasan yang sah berdasarkan adanya hambatan untuk penggunaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh pemilik merek dagang (Mardianto, 2010). Pemilik merek dagang yang mengizinkan orang lain untuk memakai mereknya bertujuan untuk mempertahankan pendaftaran merek dagang tersebut (21 Trips Agreement).

Article 6 *quinquies* Paragraph (2) Paris Convention menyebutkan bahwa setiap merek dagang yang terdaftar di negara asal harus diterima untuk diajukan dan dilindungi sebagaimana halnya di negara-negara lain di Perhimpunan, sesuai dengan ketentuan yang ditunjukkan dalam Pasal 6 *quinquies Paris Convention* tersebut.

Perlindungan hukum dan pengeploitasian merek berlaku selama jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan prinsip keadilan bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 7 tahun (Handoyo & Suyud, 2015). Selain Konvensi-konvensi di atas juga ada Trademark Law Treaty (TLT) yang merupakan suatu perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap merek dagang. Adapun yang mencakup Trademark Law Treaty (TLT) ialah Jangka waktu pendaftaran awal dan hal pembaharuan pendaftaran merek dagang adalah sepuluh tahun. Layanan tanda diberi perlindungan yang sama sebagai merek dagang di bawah Konvensi Paris (Novianti, 2016). Klasifikasi Nice merupakan sistem klasifikasi Internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek. Klasifikasi Merek berdasarkan Nice Clasification yaitu terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa dimana kelas barang kelas (1-34) dan kelas jasa (34-45). Makanan dan minuman, sebagaimana yang menjadi kasus Ruben Onsu dan Jessy Handalim menyangkut merek dagang termasuk ke dalam kelas 43 yaitu mencakup layanan untuk menyediakan makanan dan minuman akomodasi sementara.

Di Indonesia menerapkan sistem *First to file* yaitu pendaftar merek pertama akan mendapatkan hak eksklusif, dan mendapatkan perlindungan hukum (Asmara et al., 2019). Walaupun, Indonesia menganut sistem pendaftaran merek berdasarkan konstitutif, perlindungan merek terkenal di Indonesia yang belum terdaftar juga akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sendiri telah meratifikasi *Paris Convention* dan *Trips Agreement*, akan tetapi perlindungan itu dapat dibatalkan jika terbukti melanggar peraturan yang ada dalam UU MIG (Khairandy, 1999). Pendaftaran merek yang tidak bisa didaftarkan atau ditolak terdapat dalam Pasal 20, dan 21 UU

MIG. Pendaftaran merek juga melalui pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 23, 24, 25 dan 26 UU MIG. Selain itu dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG mengatur bahwa pendaftaran ditolak jika merek terdaftar merupakan nama atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal. Adapun pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 UU MIG yaitu merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada menteri, selanjutnya gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Untuk penolakan permohonan, pengaturannya diatur dalam Pasal 28, 29 dan 30 UU MIG.

### **3.2. Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Merek Bensu**

Ruben Onsu mempunyai sebuah usaha ayam geprek yang didirikan pada 17 April 2017 yang diberi nama Geprek Bensu, dan sudah memiliki 100 outlet di seluruh Indonesia, Hongkong, Taiwan dan Amsterdam. Karena berkembangnya bisnis ayam gepreknya Ruben Onsu ingin mendaftarkan mereknya ke DJKI.

Kasus bermula saat Ruben Samuel Onsu atau dikenal sebagai Bensu akan mendaftarkan merek dengan menggunakan nama Bensu. Namun, tertahan di pemeriksaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), karena nama Bensu sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor IDM000622427 yang berada dikelas 43 oleh Jessy Handalim pebisnis yang beralamat di Bandung, sertifikat merek Bensu diberikan oleh DJKI kepada Jessy pada tanggal 7 Juni 2018 dan baru habis masa berlakunya pada tanggal 3 September 2025. Mengetahui hal itu Ruben Onsu langsung mengajukan gugatan pembatalan merek Bensu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor Perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018 PN Niaga Jkt.Pst, diketahui sebelum mengajukan gugatan pembatalan Ruben Onsu telah mengajukan permohonan keberatan dengan Nomor: 0037/VIII.03/MSP/2018 tertanggal 03 Agustus 2018 ke DJKI dengan alasan adanya itikad tidak baik.

Sehubungan dengan belum adanya pertimbangan dari DJKI, Ruben Onsu melalui kantor hukum Minola Sebayang & Patner mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat dengan alasan bahwa Ruben Onsu itu lebih dahulu dikenal dengan sebutan Bensu dan Ruben Onsu mempunyai surat penetapan dengan Nomor: 384/Pdt/2018/PN.Jkt.Sel yang di dalamnya menyatakan bahwa nama Bensu merupakan singkatan dari Ruben Onsu. Ruben Onsu selaku penggugat mengajukan

---

gugatan dengan nomor perkara 48/PDT-SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan tergugat Jessy Handalim dengan bunyi pentitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan singkatan nama penggugat “BENSU” adalah singkatan nama orang terkenal.
3. Menyatakan GEPREK BENSU milik penggugat adalah merek terkenal.
4. Menyatakan penggugat sebagai merek Bensu dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut.
5. Menyatakan merek Bensu yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam kelas 43 dibatalkan karena merupakan singkatan nama terkenal milik penggugat.
6. Menyatakan merek Bensu yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam kelas 43 dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Geprek Bensu penggugat.
7. Menyatakan merek Bensu yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam kelas 43 dibatalkan karena permohonannya dilakukan atas dasar itikad tidak baik.
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJI) untuk membatalkan Merek Bensu atas nama Jessy Handalim dengan Nomor Pendaftaran IDM000622427 untuk kelas 43, dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.
9. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya.

Namun, setelah melalui persidangan dalam kasus Ruben Onsu sebagai penggugat hakim memberikan putusan NO dengan alasan mengabulkan eksepsi Tergugat yaitu Jessy Handalim dengan bunyi eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disyaratkan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Berdasarkan alasan hukum tersebut seharusnya penggugat menempuh terlebih dahulu mekanisme permohonan banding kepada Menteri, dan menunggu putusan banding dari Komisi Banding Merek dan jika pada akhirnya diputuskan menolak

permohonan banding, maka barulah Penggugat menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Niaga.

2. Gugatan Penggugat "*Error in Subjecto*", bahwa Penggugat salah menempatkan kualifikasi pihak, seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didudukkan sebagai pihak tergugat, bukan sebagai pihak turut tergugat karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut yang mengeluarkan produk sertifikat merek yang dimintakan pembatalannya oleh penggugat.

Berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas Hakim mengabulkan eksepsi tergugat dengan amar putusan, dalam pokok perkara:

- a. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat menyatakan pada pokoknya menolak eksepsi tergugat seluruhnya.
- b. Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi dari tergugat yaitu eksepsi Dilatoir yang telah menguraikan bahwa turut tergugat telah menolak permohonan penggugat dengan alasan merek yang diajukan penggugat mempunyai persamaan dengan merek lain.
- c. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh karena itu eksepsi tergugat kesatu beralasan untuk dikabulkan.
- d. Menimbang, bahwa eksepsi kesatu telah dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- e. Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dikabulkan seluruhnya maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklard*)
- f. Menimbang, bahwa gugatan penggugat dinyatakan pihak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklard*) maka penggugat dinyatakan pihak yang dikalahkan sehingga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.516.000 (Dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Produk Bensu (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim adalah produk seorang pengusaha yang beralamat di Bandung sudah beridiri sejak february tahun 2015, dan sudah mendaftarkan mereknya sejak 3 September 2015. Sertifikat merek Bensu diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Jessy Handalim

pada tanggal 7 Juni 2018, dan memiliki masa berlaku hingga tanggal 3 September 2025. Produk Benu memproduksi minuman serta makanan berupa olahan susu. Nama Benu terdaftar dan terlindungi sebagai hak eksklusif dengan nomor IDM00622427 berdasarkan data dari DJKI. Produk Benu terdaftar pada kelas barang 43 yang meliputi perlindungan atas jasa bar, kafe, kantin, catering, penyewaan, kursi, meja, peralatan yang terbuat dari kaca, restoran, penyewaan dispenser air minum.

Sementara itu Ruben Onsu memulai karirnya sejak Tahun 1990 dan dikenal oleh Masyarakat luas pada Tahun 2004 di film Tina Toon & Lenong Bocah The Movie (Vivanews, 2017). Karir Ruben di dunia seni dan hiburan terus berkembang hingga saat ini menjadi pembawa acara di Brownis di salah satu stasiun televisi Indonesia. Seiring dengan berkembangnya karir Ruben Onsu di bidang seni dan hiburan, Ruben Onsu mendapatkan penghargaan sebagai “Presenter Reality Show Terfavorit” oleh Panasonic Award di Tahun 2009”. Ruben Onsu memiliki usaha ayam geprek yang diberi nama “Ayam Geprek Benu”. Agar terlihat berbeda dari ayam geprek yang lain maka dia menambahkan Benu dibelakangnya. Geprek Benu merupakan makanan cepat saji milik aktor Ruben Onsu selaku CEO PT Osu Pangan Perkasa (OPP) yang didirikan pada tanggal 17 April 2017. Dengan slogan “Harga Hemat Rasa Lezat”, saat ini sudah memiliki 100 outlet di seluruh Indonesia, Hongkong, Taiwan, dan Amsterdam, Belanda. “BENSU” merupakan singkatan nama dari “Ruben Onsu” dan telah menjadi ikon yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Pertimbangan Majelis Hakim atas gugatan yang diajukan Ruben Onsu tersebut bahwa di negara Indonesia sistem merek mengacu pada asas *first to file*, dan dapat dibatalkan jika memang terbukti terjadi pelanggaran, salah satunya karena adanya itikad tidak baik dari pemilik merek. Adapun, pembatalan gugatan atas nama orang terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Pasal 21 ayat (1) huruf b juga menjelaskan bahwa merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain

untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk pembatalan merek itu sendiri bisa dilakukan oleh pihak yang berkepentingan artinya pihak yang mempunyai kepentingan atas hak merek tersebut sesuai dengan Pasal 76 UU MIG dan merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada menteri, selanjutnya gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang belum terdaftar bisa mengajukan gugatan setelah meminta pendaftaran merek kepada DJKI. Pertimbangan Majelis Hakim dengan mengabulkan eksepsi tergugat mengenai alasan Pasal 28 UU MIG dapat dibenarkan, karena dalam kasus ini Penggugat akan mendaftarkan mereknya dan kemudian ditolak oleh DJKI, karena merek yang diajukan oleh Penggugat yaitu Benu sudah terdaftar terlebih dahulu. Benar adanya jika Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan kepada DJKI tetapi Penggugat tidak menunggu surat pembatalan dari DJKI terlebih dahulu. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan (Pasal 28 UU MIG). Pasal 30 UU MIG juga menyebutkan bahwa keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, dalam kasusnya merek Benu (Ruben Onsu) mengajukan gugatan permohonan banding pada bulan Agustus 2018 dan langsung mengajukan gugatan pembatalan merek pada bulan september 2018 kepada Pengadilan Niaga dengan demikian gugatan itu terlalu dini untuk diajukan, penggugat terkesan terburu-buru untuk mengajukan gugatan sehingga Majelis Hakim memutus NO dengan alasan gugatan cacat formil dan penggugat juga salah dalam pemilihan pihak seharusnya DJKI dijadikan tergugat dua bukan turut tergugat. Hal ini Komisi Banding Merek juga berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU MIG.

Komisi Banding Merek (KBM) merupakan badan khusus yang independen namun dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya terlepas dari DJKI. Komisi Banding

Merek ditinjau dari fungsi dan tugasnya, ternyata bertugas layaknya pengadilan sehingga Komisi Banding Merek dapat dikategorikan sebagai peradilan semu, yaitu tidak seratus persen merupakan badan peradilan murni yang termasuk kekuasaan Kehakiman, tetapi juga tidak seratus persen merupakan organ administratif sebab memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu sengketa. Komisi Banding Merek ini secara struktural organisatoris masih merupakan bagian dalam unsur pemerintah, sehingga putusan yang diambil oleh Komisi Banding Merek masih dapat digugat dalam suatu peradilan murni. Kaitannya dengan good governance, Komisi Banding Merek harus dilaksanakan sama dengan tuntutan terhadap pengadilan pada umumnya yaitu berdasarkan pada asas peradilan yang bebas, mandiri atau independen, tidak memihak (imparsial), memiliki akuntabilitas, kompeten (berkualitas), cepat dan sederhana. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Komisi Banding Merek harus memiliki sumber daya manusia yang baik sehingga anggota Komisi Banding Merek dapat bersikap profesional.

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Edi Suswanto (hakim Pengadilan Niaga Semarang) bahwa perlindungan merek terdaftar mengacu pada asas *first to file*, dimana yang mendaftar pertama akan mendapatkan perlindungan hukum. Hakim juga berpendapat bahwa jika gugatan itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan yang belum terdaftar dengan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dan ditolak oleh DJKI maka dia harus mengajukan banding terlebih dahulu ke DJKI, dan menunggu putusan banding dari DJKI untuk mengetahui penyebabnya, namun waktunya cukup lama sehingga penggugat memutuskan untuk langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Berbeda dengan pihak yang mereknya sudah terdaftar dapat langsung mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut yang menjadi alasan Majelis Hakim memberikan putusan *Niet Ontvankelijk (NO)* karena gugatan penggugat cacat formil. Formulasi surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO* (Mantili & Lubis, 2017).

Lebih lanjut jika dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Selain itu di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permen Merek) menyebutkan bahwa kriteria merek terkenal itu dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, masyarakat sebagaimana dimaksud adalah masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi. Distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud. Ketentuan kriteria merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan dari tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan; volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari merek tersebut oleh pemiliknya; daerah penggunaan merek; jangka waktu penggunaan merek; intensitas dan promosi merek; pendaftar merek atau permohonan merek di negara lain. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/pdt/1991 juga menyebutkan bahwa kriteria merek terkenal itu harus beredar ke luar dari ruang lingkup teritorialnya dan harus terdaftar di berbagai negara selain di negaranya sendiri.

Hakim Edi Suswanto, juga berpendapat bahwa yang diajukan itu adalah merek terkenal bukan dari orang terkenal. Penggunaan nama orang terkenal dalam suatu merek itu adalah pelanggaran jika memang terbukti melanggar Peraturan Undang-Undang, dan untuk pendaftaran mereknya itu sendiri DJKI juga membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang akan didaftarkan. Dilihat dari pendaftarannya merek Benu (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim lebih dahulu didaftarkan pada tahun 2015 dan merek Benu (Ruben Onsu) baru akan didaftarkan pada tahun 2018, dan dalam Form Pendaftarannya Jessy menyatakan bahwa Benu adalah singkatan dari Bengkel Susu dan bukan Ruben Onsu.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek di Indonesia mengacu pada asas first to file bahwa perlindungan merek diberikan kepada merek yang telah terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif.

Merek terdaftar dapat dihapuskan atau dibatalkan jika memang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 48/PDT-SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) kepada penggugat yang merasa namanya digunakan oleh orang lain sebagai mereknya yang terdaftar lebih dulu ke DJKI, sebabnya penggugat tidak dapat mendaftarkan mereknya ke DJKI. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU MIG bahwa Pemilik Merek seharusnya mengajukan banding terlebih dahulu kepada Komisi Banding Merek (KBM) dan menunggu hasil putusan banding, tetapi penggugat tidak menunggu putusan terlebih dahulu dari KBM dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu hakim memberikan putusan NO dan dinyatakan gugatan penggugat cacat formil. Dalam Pasal 30 UU MIG putusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 2 bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Menteri.

## REFERENSI

- Asmara, A., Rahayu, S. W., Hukum, F., Syiah, U., Aceh, P., Bintang, S., ... Aceh, P. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar ( Putusan Mari Nomor : 512 K / Pdt . Sus-Hki / 2016 ) Case Study of the Application of the Principles of Registration First To File on Brand Cancellationcap Mawar ( De. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 184–201.
- Handoyo, S., & Suyud, M. (2015). Penerapan Merek Terdaftar Tidak Digunakan (Non-Use Marks) Analisis Kasus antara Inter Ikea System BV Dan PT Ratania Khatulistiwa Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. *Hukum Adigama*, 1(2), 1–26.
- Khairandy, R. (1999). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12), 68–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art6>
- Mantili, R., & Lubis, S. A. (2017). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(1), 111–134.
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 43–50. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.137>
- Novianti. (2016). Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia. *Negara Hukum*, 7(2), 195–211.
- Vivanews. (2017, April 1). Profil Ruben Onsu. *Viva.Co.Id*.

