

SENKGETA HAK MEREK DAGANG GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU

Catherine Angelica¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra P.³

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara

Email: catherine.915190022@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This study examines the dispute over the trademark rights of "Geprek Bensu" owned by Ruben Onsu and "I Am Geprek Bensu" owned by PT. Benny Sujono's Geprek Chicken. In addition, through this article, it can be seen that the protection of the mark and the settlement of disputes over the trademark rights of "Geprek Bensu" with "I Am Geprek Bensu" in the Commercial Court. The party who first registers the trademark is the party entitled to a trademark. One of the trademark rights disputes that had occurred in Indonesia was the seizure of the brand name "Bensu" by Geprek Bensu and I Am Geprek Bensu. The research procedure used in this research approach is a normative juridical procedure. The source of data from normative juridical research is researching library materials or secondary materials. The research results show that Indonesian legal protection for trademarks applies a first to file system. Based on the decision of the Commercial Court, the application for the Geprek Bensu trademark belonging to Ruben Onsu which was registered on 7 June 2018 was canceled in its entirety. This happened because the name "Bensu" was first registered on May 3, 2017 by I Am Geprek Bensu owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu who has registered beforehand and obtained legal protection for his trademark rights. Ruben Onsu had been a promotional ambassador for I Am Geprek Bensu before opening Geprek Bensu. The judge stated that Ruben Onsu had bad faith as a trademark copyright registrar because Geprek Bensu had similarities ranging from the food products sold, the color of the logo, and the photo of the chicken in the logo with I am Geprek Bensu brand.

Keywords : Brand, Dispute, Dispute Resolution

ABSTRAK

Studi ini mengkaji sengketa hak merek dagang "Geprek Bensu" milik Ruben Onsu dengan "I Am Geprek Bensu" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Selain itu, melalui artikel ini dapat diketahui proteksi terhadap merek dan penyelesaian sengketa terhadap hak merek dagang "Geprek Bensu" dengan "I Am Geprek Bensu" di Pengadilan Niaga. Pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya adalah pihak yang berhak atas sesuatu merek. Salah satu sengketa hak merek dagang yang sempat terjadi di Indonesia adalah perebutan nama merek "Bensu" oleh Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu. Tata cara penelitian yang digunakan dalam pendekatan riset ini merupakan tata cara yuridis normatif. Sumber data dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum Indonesia terhadap merek menerapkan sistem *first to file*. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, permohonan merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu yang didaftarkan pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama "Bensu" pertama kali telah di daftarkan pada 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu yang telah mendaftarkan terlebih dulu serta memperoleh proteksi hukum atas hak mereknya. Ruben Onsu sempat jadi duta promosi I Am Geprek Bensu saat sebelum membuka Geprek Bensu. Hakim menyatakan jika Ruben Onsu mempunyai itikad kurang baik selaku pendaftar hak cipta merk dagang sebab Geprek Bensu mempunyai kesamaan mulai dari produk sajian yang dijual, warna logo, serta foto ayam di logo dengan merk I am Geprek Bensu.

Kata Kunci : Merek, Sengketa, Penyelesaian Sengketa

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memegang peranan yang sangat penting mengingat semakin ketatnya persaingan bisnis di era perdagangan global saat ini. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran otak manusia untuk secara ekonomis menikmati hasil kreativitas. Kekayaan intelektual menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan mencegah penipuan, seperti penipuan, pembajakan dan penggunaan kekayaan intelektual tanpa hak pemiliknya. Hak merek adalah ruang lingkup hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Brand* merupakan identitas sebuah bisnis sebagai faktor pembeda dan menjadi alat untuk merepresentasikan perusahaan. Merek dagang terdaftar yang akan dilindungi oleh hukum. Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, tidak dapat dibedakan, atau mengandung kepemilikan umum.

Pemahaman mengenai pentingnya mendaftarkan suatu merek masih seringkali diabaikan. Kebanyakan seseorang hanya membuat merek tanpa mendaftarkan nya sehingga tidak memiliki hak atas merek tersebut. Ketika merek hasil karyanya digunakan dan didaftarkan oleh orang lain, maka tidak bisa menyalahkan pihak lain karena tidak hak atas merek tersebut dan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.¹ Hal ini sejalan dengan sistem *first to file* yang diberlakukan di Indonesia yaitu pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya adalah pihak yang memiliki hak atas merek tersebut. Dengan sistem ini, penyelesaian sengketa hak merek dapat selesai dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya yang ringan.²

Meskipun proses pembuktian hak atas merek cukup mudah, namun sengketa perebutan merek tetap terjadi hingga saat ini. Kasus perebutan hak merek dagang yang sempat terjadi di Indonesia salah satunya dalam bidang usaha kuliner. Usaha kuliner saat ini masih menjadi tren dan primadona bagi semua kalangan yang terjun ke dalam bidang usaha. Selain karena makanan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, bisnis olahan kuliner menawarkan banyak pilihan sehingga membuat bidang usaha ini laris manis. Sejak beberapa tahun terakhir, ayam geprek adalah salah satu makanan yang paling laris dan paling banyak dibicarakan. Selebriti tanah air, Ruben Onsu pun membuka usaha ayam geprek dengan nama Geprek Benu. Dalam sekejap, Geprek Benu telah memiliki banyak cabang diberbagai daerah di Indonesia karena sangat diminati oleh masyarakat. Akan tetapi, Geprek Benu memiliki sengketa merek dagang dengan bisnis usaha ayam geprek I Am Geprek Benu. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual terhadap merek dagang antara usaha kuliner Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu telah diputus oleh Pengadilan Niaga dengan putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Rumusan masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum Indonesia terhadap Merek ?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap Hak Merek Dagang Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu di Pengadilan Niaga?

¹ Dinata, E. (2020). Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek Dalam studi Kasus Sengketa Merek Benu. *Magnum Opus*, 202.

² Febrianto, E. (2018). Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Merek Berdasarkan Kasus Arema Indonesia Dan Arema Football Club (FC). *Digital Repository Universitas Jember*, 16

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode ini menyajikan data secara deskriptif. Data yang disajikan adalah mengenai gambaran perlindungan hukum Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual terhadap merek dan penyelesaian sengketa merek dagang antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) adalah undang-undang yang melindungi merek dagang, termasuk merek dagang dan merek layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dagang adalah tanda suatu gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang mempunyai ciri khas dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dibagi menjadi tiga kategori, yaitu merek dagang, merek layanan, dan merek kolektif. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan suatu komoditi yang diperdagangkan oleh satu atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh suatu badan hukum dari komoditi lain yang sejenis.

Pada dasarnya pendaftaran merupakan salah satu bentuk perlindungan di bawah Undang-Undang Merek. Pendaftaran merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek agar merek tersebut diakui secara hukum sebagai milik pencatat merek. Hak eksklusif atas merek akan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Prinsip penyerahan pertama adalah sistem yang digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, pendaftar pertama yang memiliki hak atas merek tersebut akan menerima hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun, selama waktu tersebut tidak seorang pun dapat menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak³.

Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek, dijelaskan bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-nya. Masalah tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Niaga. Penyelesaian hukum berupa gugatan dapat dilakukan dengan penghentian segala perbuatan untuk membuat, menggunakan, menjual dan/atau mendistribusikan barang yang diberikan hak mereknya, atau di luar pengadilan (non-litigasi) dengan mengizinkan para pihak untuk menyelesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) Negosiasi, menengahi dan penghiburan untuk menyelesaikan sengketa. Ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu gugatan menjadi suatu dalil dalam perbuatan, yaitu merek yang digunakan oleh tergugat pada prinsipnya sama atau secara umum dengan merek orang lain, merek orang lain, terdaftar, dan digunakan tanpa hak. Gugatan ganti rugi sendiri dibagi menjadi dua yaitu ganti rugi materiil berupa kerugian nyata yang dinilai dengan uang dan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak menderita kerugian secara moril. Tuntutan pidana terhadap sengketa merek diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek

³ Sulastri, S. E. (2018). Perlindungan hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 166

menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).” Dimaksud dengan kata tanpa hak adalah merek yang digunakan tidak terdaftar dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu

Bisnis Ruben Onsu sempat menjadi topik hangat yang dibicarakan publik karena *brand* nya mirip dengan *brand* pebisnis lain. Sebagai pemilik Geprek Benu, Ruben Onsu melayangkan gugatan kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik I Am Geprek Benu di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Penggugat menyatakan bahwa merek yang didaftarkan tergugat memiliki banyak persamaan dengan tergugat. Adapun persamaannya sebagai berikut :

- a. Perebutan nama “Benu” pada bisnis usaha Geprek Benu dan I Am Geprek Benu
 Gugatan tersebut berkaitan dengan diperebutkannya HKI merek dagang “Benu”. I Am Geprek Benu dibuka pada 17 April 2017 dan sudah mendapatkan Sertifikat atas Merek Dagangnya. Di lain pihak, merek Geprek Benu yang dimiliki artis Ruben Onsu didaftarkan pada 7 Juni 2018. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang MIG dimana hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar, kemudian pada Pasal 21 ayat 2 (a) UU MIG dikatakan bahwa permohonan pendaftaran tidak disetujui bila masih memiliki kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan pihak lain yang telah mendaftarkan terlebih dahulu.
- b. Persamaan merek Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu
 Apabila diamati kedua merek ini produk sajian makanan yang serupa yaitu ayam. Kedua logo memiliki banyak kesamaan, mulai dari warna logo yang lebih dominan ke oranye dan warna api yang sama berwarna merah. Kemudian bentuk ayamnya juga begitu mirip, bedanya hanya terletak di gaya ayam. Tangan ayam yang ada di Geprek Benu terletak di pinggang, sedangkan ayam di I Am Geprek tangan kanan memberi hormat.⁴

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa

Sengketa kasus diawali pada tahun 2018 lalu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung (MA) dikeluarkan pada Juni 2020. Terdapat 3 (tiga) pertimbangan Hakim yang telah berkekuatan hukum dalam putusan sengketa perebutan hak merek dagang antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu :

- a. PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik pertama nama “Benu”
 Sistem Hukum Indonesia menganut sistem *first to file*, dimana pendaftar pertama adalah pemilik yang berhak atas mereknya. Maka putusan adalah PT. Ayam Geprek Sujono sebagai pemegang hak eksklusif nama “Benu” yang memiliki dalam menggunakannya.⁵

⁴ Wijaya, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *repositori Universitas Sumatra Utara*, 94

⁵ Fadhillah, T. (2020, 06 11). *Tak Hanya Gugatannya Ditolak MA, Ternyata Logo Geprek Benu Mirip dengan I Am Geprek Benu*. Retrieved from Tribunnews

- b. Kesamaan merek I Am Geprek Benu yang ada di Geprek Benu harus dilindungi haknya. Pada Pasal 2 ayat (3) UU MIG diterangkan “Merek yang 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 2 (dua) atau lebih unsur bagian ini berguna untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Kemudian 21 ayat (1) UU MIG yang mengatur 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 penjelasan di atas, kedua merek memiliki baik dari bentuk, cara penempatan, atau kombinasi unsur, dan bunyi ucapan terdapat dalam merek tersebut. karenanya, logo I Am Geprek yang kesamaan dengan Geprek Benu harus haknya. Selain itu, Geprek Benu bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut.
- c. Ruben Onsu sebagai penggugat memiliki itikad tidak baik
Ruben Onsu telah menerima kompensasi diiringi bukti sah pada 9-14 Agustus 2017 karena telah menjadi duta promosi beberapa cabang I Geprek Benu. Saat itu, menjadi duta promosi, Ruben mempekerjakan satu karyawan di bagian I Am Benu. Tak kemudian, Ruben mengajak karyawan untuk bergabung dengan bisnis gepreknya yang Geprek Benu. Kemudian, Ruben Onsu gugatan dan melarang Ayam Benu untuk menggunakan nama Benu pada bisnis I Am Benu. Putusan berpendapat bahwa Onsu adalah yang memiliki itikad baik. berdasarkan 21 ayat (3) UU dinyatakan bahwa: “ditolak jika pemohon beritikad tidak baik dengan penjelasan yaitu pemohon patut diduga dalam mendaftarkan merek nya mempunyai niat meniru menjiplak atau mengikuti merek lain untuk kepentingan usahanya yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang sedang berjalan tidak sehat, menyimpang dan menyesatkan konsumen.”

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga

Penyelesaian sengketa perebutan hak kekayaan intelektual terhadap merek usaha kuliner Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu berdasarkan Pengadilan Negeri Niaga telah diputus dengan putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan rekonsepsi PT Ayam Geprek Sujono.⁶ Hakim menyatakan PT Ayam Geprek Sujono sebagai pemilik sah dan pemakai pertama nama “Benu” dalam merek dagang I Am Geprek Benu. Oleh karena Ruben Onsu memiliki itikad tidak baik dan adanya persamaan menyerupai merek dari PT Ayam Geprek Sujono, maka sertifikat pendaftaran dengan enam nama Geprek Benu dibatalkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya, pendaftaran merek adalah salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Merek. sebagai mutlak bagi pemilik merek agar merek diakui secara sah miliki pendaftar merek. Hak

⁶ Mulyaningtyas, D. (2020, 06 12). 6 Kronologi Kasus Geprek Benu dan I Am Geprek Benu, Gugatan Ruben Onsu Ditolak. Retrieved from liputan6:

eksklusif terhadap merek oleh kepada pemilik yang terdaftar dalam Daftar Merek.⁷ *First to principle* adalah sistem di Indonesia. Jadi, pertama yang berhak merek tersebut dan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) dimana tidak seorang pun yang menggunakan merek tersebut untuk kepentingan tanpa seizin pemilik pemegang hak merek. Perindungan terhadap merek dalam wujud gugatan ganti rugi dan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Kasus Geprek Benu melawan I Am Geprek sengketa HKI perebutan merek “Benu”. Proses penyelesaian sengketa tersebut pada Undang-Merek dan Geografis sebagai dasar hukum merek di Indonesia. Sengketa ini termasuk ke dalam sengketa dimana penggugat menghendaki penghentian usaha pihak tergugat. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benu untuk menghentikan penggunaan “Benu” pada nama usaha I Am Benu. Proses sengketa ini dilakukan secara tepatnya di Pengadilan Niaga. Namun, hakim memutuskan menolak gugatan Ruben dan mengabulkan rekonsepsi Ayam Geprek Sujono. menyatakan PT Geprek sebagai pemilik dan pertama nama “Benu” dalam merek dagang I Am Benu. Berdasarkan tersebut, Onsu tidak dapat menggunakan merek “Benu” pada bisnisnya Geprek Benu.

Saran

orang yang merek dianjurkan untuk segera mendaftarkan mereknya agar hak terhadap merek dan mendapatkan hukum. Penyelesaian sengketa Kekayaan antara Geprek Benu dan I Am Benu seharusnya diselesaikan dengan jalur non atau melalui lembaga mediasi, karena memudahkan persamaan pendapat kedua belah pihak dalam perdamaian serta tentunya lebih sederhana, cepat, biaya ringan. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi dapat hubungan baik para pihak dan menawarkan *win-solution* bagi para pihak.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan kami kepada Universitas Tarumanagara berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu penyelesaian artikel ini.

REFERENSI

- Dinata, E. (2020). Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek Dalam Studi Kasus Sengketa Merek Benu. *Magnum Opus*, 202. (<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/3497>)
- Fadhillah, T. (2020, 06 11). *Tak Hanya Gugatannya Ditolak MA, Ternyata Logo Geprek Benu Mirip dengan I Am Geprek Benu*. Retrieved from Tribunnews: <https://style.tribunnews.com/2020/06/11/tak-hanya-gugatannya-ditolak-ma-ternyata-logo-geprek-benu-mirip-dengan-i-am-geprek-benu>
- Febrianto, E. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Berdasarkan Kasus Arema Indonesia Dan Arema Football Club (FC). *Digital Repository Universitas Jember*, 16. (<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86225>)
- Mulyaningtyas, D. (2020, 06 12). *6 Kronologi Kasus Geprek Benu dan I Am Geprek Benu, Gugatan Ruben Onsu Ditolak*. Retrieved from liputan6: <https://hot.liputan6.com/read/4277343/6-kronologi-kasus-geprek-benu-dan-i-am-geprek-benu-gugatan-ruben-onsu-ditolak>

⁷ Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dariundang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

- Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dariundang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jendela Hukum*, 34. (<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/search>)
- Sulastri, S. E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 165-167. (<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/321>)
- Wijaya, A. (2020). Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Studi Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *repositori Universitas Sumatra Utara*, 94. (<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29430>)

(halaman kosong)