

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGHAPUSAN MEREK  
SECARA SEPIHAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**Theresia Wijaya**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: theresiawijaya6@gmail.com)

**Dr. Ariawan, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)  
(E-mail: ariawangun@gmail.com)

**Abstract**

*Mark registration in Indonesia is carried out on the basis of the first to file principle which ensures that the first registrant is the legal owner of a Mark who has executive rights over a Mark. However, the development of the world of commerce encourages people to register their trademarks. And in the process, Double Registration often occurs. This thesis discusses the Trademark dispute between Ruben Onsu and Benny Sujono. This Mark Dispute will look at the fact which party is the first registrant, thus Marks which have similarities in essence will be canceled as contained in Decision number: 575 K / Pdt.Sus-HKI / 2020. In the dispute, a new problem arose in which Benny Sujono's Mark, which was the first registered and legal mark, was deleted under the argument of Article 72 of the Law on Trademarks and Geographical Indications as well as disturbing peace in society. Referring to the problem, the author uses normative legal research methods and the results of the research show that the negligence and subjectivity of the examiner are factors that cause double registration in trademark registration. And the elimination of a mark by the Directorate General of Intellectual Property cannot be done because there are no elements that are violated from Article 72 of the Trademark and Geographical Indication Law. Thus, it is concluded that the deletion of the Mark is inappropriate. On this basis, the author recommends taking legal remedies by filing a lawsuit at the State Administrative Court*

**Keywords:** Trademark Registration, First To File, Double Registration, Equality in Main, Abolition of Marks

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sekarang ini, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam mencapai setiap kebutuhannya. Dalam mencapai kebutuhan tersebut masyarakat dapat

melakukan banyak usaha, diantaranya berdagang barang ataupun jasa. Dalam dunia perdagangan terdapat hal yang cukup penting, yakni merek. Merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan. Pasalnya, Merek pada suatu barang/jasa dapat diumpamakan sebagai identitas. Hal tersebut karena Merek merupakan identitas yang dipakai untuk mempresentasikan atau memperkenalkan suatu barang dan perusahaan yang memproduksinya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>1</sup>

Merek dalam dunia perdagangan digunakan untuk membedakan barang/jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan suatu Merek tertentu.<sup>2</sup> Dalam hal ini Merek berfungsi sebagai daya pembeda antara suatu barang atau jasa tertentu antara satu produsen dengan produsen lain sebagai kompetitornya. Merek dengan “*brand-image*”nya menjadi tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Sehingga Merek dipandang sebagai aset ekonomi bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan keuntungan besar.<sup>3</sup>

Karena fungsi Merek yang besar dampaknya terhadap suatu produk barang/jasa, sehingga timbul kebutuhan akan perlindungan hukum. Perlindungan Merek sendiri diIndonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>2</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001, hal 68

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Perlindungan Merek di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen IKM Departemen Perindustrian, 2007), hal 2

20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut dengan UU MIG.

Hak Atas Merek dapat diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran Merek. Pendaftaran Merek di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem *First to File*, yakni pihak yang mendaftarkan Mereknya merupakan pihak satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak lainnya harus menghormati hak tersebut sebagai hak mutlak.<sup>4</sup>

Dalam Pendaftaran Merek dimungkinkan dilakukan penolakan terhadap Merek apabila terbukti bahwa Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 21 Undang Undang MIG. Namun, dalam praktiknya kerap kali terjadi *double registration* dimana Merek yang seharusnya ditolak, diterima hingga dapat menjadi suatu Merek yang sah. Hal ini tentu menimbulkan kerugian terhadap Pihak pertama sebagai pemilik Merek yang sah. Atas problematika tersebut yang menjadi perhatian adalah kelalaian proses kearsipan dalam pendaftaran Merek.

Peristiwa terjadinya *double registration* dalam pendaftaran Merek dapat dilihat dari contoh kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO. Dapat dibuktikan bahwa berdasarkan sistem *First to File* Pemakai Pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN adalah PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO dengan tanggal pendaftaran 03 Mei 2017 Pada Kelas 43, sedangkan terhadap Merek milik Ruben Samuel Onsu terdaftar tanggal 08 Agustus 2017 Pada Kelas 43. Dalam kasus ini, terjadi *double registration* dimana kedua Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.

---

<sup>4</sup>Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 256

Disamping itu, dilakukan penghapusan Merek secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek milik Benny Sujono yang dimenangkan dalam Putusan 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Meskipun dalam praktiknya dimungkinkan untuk dilakukannya penghapusan terhadap Merek terdaftar apabila Merek tersebut melanggar Pasal 72 UU MIG, namun Merek milik Benny Sujono dinilai tidak melanggar unsur apapun dalam Pasal 72 UU MIG dan telah melalui berbagai proses pendaftaran Merek dengan itikad baik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas hasil Putusan dan juga peraturan yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti topik ini menjadi proposal skripsi dengan judul: **"Analisis Perlindungan Hukum Atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, antara lain :

1. Bagaimana regulasi kearsipan pada pendaftaran Merek sejenis dalam hal adanya indikasi persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas penghapusan Merek secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek yang telah dimenangkan dalam Putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Penelitian merupakan sarana yang

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif yaitu penelitian yang mencakup antara lain:

- a. penelitian yang dilakukan atas asas-asas penelitian hukum;
- b. penelitian bagaimana sistematika hukum;
- c. penelitian mutu sinkronisasi hukum;
- d. penelitian perkembangan sejarah hukum;
- e. penelitian perpaduan hukum.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis memanfaatkan sumber penelitian hukum berupa bahan hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>6</sup>, yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Merek yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - 2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Mengenai Daftar Kelas Barang dan Jasa;
  - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip;

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.3.

<sup>6</sup> *Ibid*

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
  - 6) TRIPs Agreement dan;
  - 7) Bahan hukum premier lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku mengenai Merek, jurnal, artikel, makalah serta sumber tertulis lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum premier serta sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bibliografi maupun ensiklopedia.
- d. Data Primer berupa wawancara dengan narasumber, diantaranya:
- 1) Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb
  - 2) Ludyanto, S.H., M.H.M M.M
  - 3) Augustiwan Muhammad, S.H.
  - 4) Simona Bustani, S.H., M.H.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>8</sup> Dalam studi kepustakaan ini, penulis mempelajari masalah yang akan dikembangkan berdasarkan literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Melalui studi

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 21

kepustakaan, penulis akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum premier, sekunder, dan tersier.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan Pengolahan data dengan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai pembagian bahan hukum dan mengorganisir data hasil penelitian tersebut dengan sistematis sehingga Penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan Penulis ialah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka-angka.

## II. PEMBAHASAN

Kearsipan sendiri merupakan hal yang berkaitan dengan rekaman atau jejak suatu peristiwa maupun kegiatan dalam berbagai media dan berbagai bentuk. Penyelenggaraan kearsipan sendiri meliputi keseluruhan suatu peristiwa atau kegiatan seperti pembuatan suatu kebijakan dan pengelolaan sistem kearsipan nasional oleh sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki sistem kearsipan tersendiri sehingga di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat data-data merek yang sudah terdaftar sejak tanggal dimohonkannya suatu Merek. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Agustiwan Muhammad (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), Beliau menjelaskan bahwa sistem kearsipan pada proses pendaftaran Merek tidak tunduk dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Kearsipan, namun tunduk secara internal dalam peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Semua data dan dokumen hanya dapat diakses oleh petugas kantor Merek, kecuali data yang bersifat umum seperti sertifikat Merek yang dapat diakses melalui *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran Merek merupakan hal yang cukup krusial dalam usaha memperoleh hak atas suatu Merek. Pendaftaran Merek sekarang ini dapat dilakukan secara online maupun manual dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran untuk Merek yang hendak didaftarkan.<sup>9</sup> Perlu diperhatikan bahwa tanggal permohonan pendaftaran sangatlah penting karena sejak permohonan pendaftaran Merek yang telah memenuhi persyaratan minimal telah diterima maka pihak lain yang hendak mengajukan permohonan pendaftaran Merek yang sama akan ditolak. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut asas *First To File* dalam pendaftaran Merek.<sup>10</sup>

Asas *First To File* sendiri merupakan asas yang berkaitan dengan pemberian hak eksklusif atas suatu Merek terhadap satu pihak. Pihak yang mendapat hak eksklusif merupakan pihak pertama yang Mereknya terdaftar setelah melalui berbagai proses pendaftaran Merek.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Simona Bustani, Beliau menjelaskan bahwa terdaptarnya Merek akan melahirkan sebuah hak dimana hak tersebut merupakan hak tunggal yang dimiliki oleh satu pihak yang berhak menggunakan Merek tersebut dan dengan alasan yang kuat dapat melarang pihak lain menggunakan Merek miliknya kecuali pihak tersebut memberi izin pihak lain untuk menggunakan Mereknya dengan melalui pengalihan hak dan lisensi Merek.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek> diakses 11 desember 2020

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>11</sup> Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 3

<sup>12</sup> Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 41 dan Pasal 42

Sistem kearsipan Merek mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan sebelumnya dan sistem sekarang ini sangat mempermudah proses permohonan pendaftaran Merek baik bagi pemohon maupun pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta mempermudah dalam hal penyimpanan data, dimana sekarang ini seluruh data berupa *soft copy* (hal ini diharuskan), dan permohonan dilakukan secara online yang seluruhnya terpantau *by system* sehingga terdapat rekam jejak atas semua kegiatan yang dilakukan, hal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan kearsipan. Dengan adanya rekam jejak atas setiap kegiatan atau tindakan atas suatu Merek baik yang baru akan didaftarkan maupun telah didaftar, hal tersebut dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban atas pihak yang melaksanakannya, pernyataan ini didukung dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Agustiwan Muhammad (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

Proses pendaftaran Merek sendiri diawali dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek sekaligus memenuhi persyaratan minimum guna mendapat tanggal penerimaan. Syarat minimum sendiri terdiri atas formulir Permohonan<sup>13</sup>, label Merek, serta bukti pembayaran.<sup>14</sup> Kemudian Merek yang telah mendapat tanggal penerimaan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dalam 2 (dua) bulan tersebut pihak lain dapat mengajukan keberatan dan sangahan apabila Merek yang dimohonkan tersebut dapat dibuktikan sebagai Merek yang seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan dalam UU MIG.<sup>15</sup>

Apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak mendapat sangahan dari pihak manapun, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya yakni dilakukannya pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif sendiri

---

<sup>13</sup>Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 4 ayat (2)

<sup>14</sup>Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 13 ayat (2)

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 4.

berlaku 150 hari yang dilakukan oleh pemerksa yang berwenang untuk menentukan apakah sebuah Merek dapat diterima atau seharusnya ditolak. Pemeriksaan substantif sendiri dilakukan oleh pemerksa yang independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Keberatan ataupun sanggahan yang disampaikan pihak lain terhadap Merek yang dimohonkan pendaftarannya akan menjadi pertimbangan dalam proses ini.

Apabila terbukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan Merek terdaftar lain, maka akan dilakukan usul tolak. Usul tolak ini dilakukan dengan pemberian surat kepada pemilik Merek dan dalam waktu 30 hari surat tersebut harus dijawab baik ditolak maupun diterima.<sup>16</sup> Apabila permohonan tersebut diterima maka akan terbit sertifikat untuk pemeriksaan kembali, dan jika surat tersebut ditolak atau lalai tidak terbalas maka akan ditolak final Merek tersebut. Sehingga, upaya hukum selanjutnya adalah Komisi Banding Merek.

Dalam proses pemeriksaan substantif kerap kali timbul suatu problematika dalam hal suatu Merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki persamaan baik sebagian maupun keseluruhan pada pokoknya dengan Merek yang telah terdaftar sebelumnya. Permasalahan ini disebut sebagai *double registration* dimana dalam Daftar Umum Merek terdapat dua Merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan jenisnya. Pada dasarnya sebuah Merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan juga jenisnya dengan Merek terdaftar haruslah ditolak karena melanggar hak pemilik Merek terdaftar dan juga menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut.

Terjadinya *double registration* disebabkan karena beberapa faktor, yakni itikad tidak baik maupun kelalaian dan ketidaktahuan para pihak mengenai Merek yang hendak didaftarkannya, kelalaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ketidaktahuan pemerksa serta subjektifitas dari pemerksa. Itikad

---

<sup>16</sup>Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 24 ayat (3)

tidak baik dari pihak yang mendaftarkan Mereknya, biasanya memiliki tujuan tertentu seperti adanya persaingan dagang antara pihak tersebut dengan pihak pemilik Merek terdaftar. Niat buruk untuk membonceng suatu Merek yang telah terkenal tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pemilik Merek terdaftar karena dapat mengecoh masyarakat. Namun, dalam pendaftaran Merek yang memiliki persamaan kerap kali dilakukan secara tidak sengaja karena kelalaian dan ketidaktahuan para pihak mengenai Merek yang hendak didaftarkan.

Kelalaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terjadi jika suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun keseluruhan diterima permohonan pendaftarannya dimana seharusnya Merek tersebut harus ditolak.<sup>17</sup> Terhadap ketidaktahuan dari pemeriksa sendiri berkaitan dengan pengetahuan pemeriksa dalam memeriksa suatu Merek. Dalam praktiknya seorang pemeriksa kerap kali tidak mencari tahu lebih dalam mengenai Merek yang sedang diperiksa, sehingga publik menganggap ini sebagai sebuah kelalaian. Pemeriksa dituntut untuk terus mengikuti perkembangan dan *update* mengenai Merek-Merek yang terdaftar. Selain karena kelalaian dan ketidaktahuan dari pemeriksa, subjektifitas seorang pemeriksa sangatlah berpengaruh dalam proses pemeriksaan.

Antara seorang pemeriksa dengan pemeriksa lain kerap kali terjadi perbedaan sudut padangan apakah sebuah Merek memiliki persamaan atau tidak memiliki persamaan dengan Merek lain yang telah terdaftar. Subjektifitas seorang pemeriksa didasarkan pada unsur yang menurut pemeriksa tersebut telah membedakan suatu Merek yang dimohonkan pendaftarannya dengan Merek terdaftar lainnya, seperti halnya adanya gambar atau simbol yang berbeda, susunan warna, kelas barang yang berbeda dan tambahan kata atas suatu Merek.

---

<sup>17</sup>Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 21 ayat (1) huruf b

Sebagai contoh dan fokus penulisan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai sengketa Merek antara Ruben Samuel Onsu dan Benny Sujono yang memperebutkan Hak Atas Merek Geprek Benu, dan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Agustiwan Muhammad (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), salah satu faktor mengapa dapat terjadi *double registration* terhadap Merek Geprek Benu adalah karena adanya tambahan kata atau perbedaan kata antara Merek Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu dengan Merek milik Benny Sujono dengan tambahan kata I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR. Jadi berdasarkan sistem first to file, Merek Benny Sujono memang telah terdaftar lebih dulu dengan 6 (enam) suku kata yang kemudian disusul oleh Ruben Onsu yang hanya menggunakan 2 (dua) suku kata. Hal tersebutlah yang menjadi unsur pembeda antara kedua Merek tersebut menurut Pemeriksa.

Kemudian adanya faktor lain atas problematika ini yakni kelalaian dari Pemeriksa yang tidak meneliti lebih lanjut kedua Merek tersebut. Bahwa jika diteliti lebih lanjut, kedua Merek tersebut memiliki persamaan yang cukup menonjol baik dari segi gambar atau lukisan yang didominasi oleh bentuk ayam dan juga susunan warna yang didominasi oleh warna merah, hitam, kuning, dan hijau. Selain itu, kedua Merek tersebut memproduksi serta menjual barang yang sama yakni menjual paket makanan yang isinya cenderung memiliki kemiripan yaitu paket yang terdiri atas ayam yang diberi sambal cabai yang digeprek dan nasi.

Perlu diingat bahwa adanya Merek terdaftar milik Benny Sujono atas Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dalam kearsipan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seharusnya dapat mempermudah setiap pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam proses pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu Merek. Pihak yang berperan penting dalam pengecekan awal apakah suatu Merek memiliki persamaan atau

tidak dengan Merek terdaftar adalah pihak dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat data-data atau dokumen yang hanya dapat diakses oleh petugas kantor Merek. Hal ini karena kearsipan Merek sendiri dikelola dan diselenggarakan secara mandiri, sehingga dalam penyelenggarannya tunduk atas Peraturan Internal.

Dengan fakta tersebut seharusnya petugas Merek dapat mengakses data untuk melihat Merek yang telah terdaftar dalam sistem kearsipan sehingga apabila terdapat Merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan kemudian hadir pihak lain yang hendak mengajukan permohonan Merek namun terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar maka permohonan pendaftaran Merek tersebut harus ditolak. Namun dalam meskipun telah ada Merek terdaftar milik Benny Sujono yang sangat mirip dengan Merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh Ruben. Karena kelalaian tersebut dalam praktik pendaftaran Merek kerap kali terjadi *double registration*.

Jika melihat ketentuan-ketentuan di dalam UU MIG, dinyatakan dengan jelas bahwa permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar.<sup>18</sup> Sebab hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak yang memiliki Hak Atas Merek secara sah karena Merek sangat berpengaruh dalam hal perdagangan, Merek merupakan jati diri dari sebuah barang atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan. serta kerugian bagi masyarakat yang merasa terkecoh dengan adanya Merek yang memiliki persamaan atau kemiripan. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Suyud Margono selaku ahli hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dan karena Merek milik Ruben Samuel Onsu telah terdaftar dan memiliki sertifikat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal 4.

membatalkan 6 (enam) Merek milik Ruben Onsu dan Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sesuai prinsip kearsipan Direktorat Kekayaan Intelektual terhadap hasil Putusan yang memerintahkan untuk membatalkan Merek terdaftar milik Ruben Onsu telah tepat sebagai bentuk kelalaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyebabkan terjadinya *double registration* dalam proses pendaftaran Merek. Namun, problematika hukum lainnya timbul setelah adanya dilahirkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yaitu dilakukannya penghapusan Merek secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek terdaftar milik Benny Sujono yang telah dinyatakan sebagai pihak yang secara sah memiliki Hak Atas Merek tersebut.

Kemudian Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yakni Ruben Onsu dan menguatkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang menyatakan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik yang sah dan penggugna pertama atas Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + Lukisan", dengan nomor pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43. Pasca dua putusan tersebut, timbul problematika baru yakni tindakan penghapusan Merek terdaftar milik Benny Sujono oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penghapusan Merek dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu seperti halnya Merek yang telah terdaftar tidak digunakan oleh pihak atau pemilik Merek yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak Merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek hingga pemakaian terakhir.<sup>19</sup> Alasan lainnya adalah bahwa Merek terdaftar tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang yang

---

<sup>19</sup>Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 74 ayat (1)

didaftarkannya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan hak tersebut dengan kelas barangnya. Penghapusan Merek terdaftar juga dapat dilakukan atas permohonan dari pemilik Merek itu sendiri. Pemilik Merek dapat memohonkan penghapusan Mereknya baik sebagian atau seluruh kelas barang atas Merek tersebut.<sup>20</sup>

Dan alasan terakhir merupakan penghapusan Merek terdaftar atas permohonan pihak ketiga yang dapat dilakukan apabila pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan diperiksa serta diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah setiap orang termasuk Menteri, instansi pemerintah dan penuntut umum. Bahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiripun dapat mengajukan gugatan atas penghapusan Merek terdaftar, hal ini karena dianggap lebih tepat apabila dilakukan penghapusan Merek atas Putusan Pengadilan Niaga daripada atas prakarsa kantor Merek sendiri. Gugatan penghapusan dimohonkan kepada Pengadilan Niaga terdekat dari domisili ataupun tempat tinggal Tergugat.

Dalam Pasal 72 UU MIG dimungkinkan untuk dilakukannya penghapusan Merek terdaftar oleh Menteri, namun Perdana Menteri perlu mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek untuk melakukan sebuah penghapusan terhadap Merek.<sup>21</sup> Sementara Komisi Banding Merek sendiri tidak bisa membatalkan Merek terdaftar, kecuali telah memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 72 UU MIG seperti halnya Merek yang telah terdaftar tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan sebagainya. Dalam contoh kasus yang Penulis angkat, salah satu pihak merasa keberatan atas terdaptarnya Merek milik pihak

---

<sup>20</sup>)Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 72 ayat (2)

<sup>21</sup>)Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 72 ayat (6)

lawan, yang kemudian meminta rekomendasi dari Menteri atas inisiatifnya untuk melakukan penghapusan Merek tersebut.<sup>22</sup>

Apabila Merek terdaftar tidak memenuhi unsur Pasal 72 UU MIG maka Merek tersebut tidak dapat dihapus karena Merek tersebut telah terdaftar dan menjadi milik pihak lain, terlebih contoh kasus yang dianalisa Penulis telah berperkara di Mahkamah Agung dan telah dimenangkan. Perlu diingat bahwa Dalam setiap perkara hukum terhadap putusan Mahkamah Agung merupakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun tetap ada upaya hukum atas banding setelahnya. Hal ini didukung oleh pernyataan Pak Suyud Margono seorang Ahli Hukum Atas Kekayaan Intelektual.

Salah satu alasan tindakan penghapusan Merek terdaftar dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat adalah karena untuk memperoleh Hak Atas suatu Merek setiap pihak perlu melewati setiap proses yang sah dan sesuai ketentuan mulai dari permohonan pendaftaran Merek, Pemeriksaan substantif, hingga proses penerbitan sertifikat. Dan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Simona Bustani, Belian mengatakan bahwa dengan dilakukannya penghapusan Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa pembertitahuan awal sama saja dengan penghapusan hak secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap hak pemilik Merek terdaftar, dan hal ini tidak dapat dibenarkan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya tidak dapat melakukan penghapusan Merek milik Benny Sujono, karena apabila dasarnya adalah melanggar ketentraman dimasyarakat ataupun ketertiban umum, namun dalam proses pendaftaran Merek ini tidak timbul suatu masalah, dimulai dari proses pendaftaran, administrasi, pemeriksaan substantif hingga pengumuman tidak memiliki masalah dan tidak terbukti melanggar ketentraman ataupun

---

<sup>22</sup>Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 72 ayat (8)

ketertiban umum, hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ludyanto sebagai Ahli Hukum Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan contoh kasus yang Penulis analisa, sengketa antara Ruben Samuel Onsu dengan Benny Sujono dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menolak dan memerintahkan pembatalan Merek milik Ruben Samuel Onsu, maka Merek dari Benny Sujono dimenangkan dan tetap diakui. Tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menghapus Merek terdaftar tentu akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dimasyarakat. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai perbuatan melawan hukum.

Penghapusan Merek terdaftar berarti menghapus hak yang melindungi Merek tersebut serta menghapus hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik Merek tersebut. Penghapusan Merek sangat berdampak dan berpengaruh dalam perdagangan, terlebih persaingan yang ketat membuat beberapa pihak tertentu berlomba-lomba mencari keuntungan. Penghapusan Merek ini membuat berdampak kepada penggunaan Merek yang serupa oleh pihak lain. Penggunaan Merek yang menyerupai dengan Merek yang sebelumnya terdaftar menjadi tidak masalah karena tidak ada pihak lain yang dapat menuntut karena tidak adanya perlindungan terhadap Merek tersebut.

Sebagai negara hukum atau *Recht Staat*, setiap tindakan yang diambil ataupun ataupun dijalankan harus berdasar pada hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Hukum harus dipandang sebagai pedoman dalam bertindak maupun dalam hal mengambil sebuah keputusan. Apabila suatu keputusan tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku maka hal tersebut akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dimasyarakat. Dikaitkan dengan permasalahan

yang Penulis analisa, tindakan penghapusan Merek terdaftar dilihat sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ludiyanto, penghapusan Merek sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentu saja tidak dapat dibenarkan. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Benny Sujono adalah menegaskan bahwa Undang-Undang MIG telah menjadi norma dan pedoman dimasyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis, maka perlu untuk melihat aturan atau ketentuan yang berlaku dalam UU MIG dalam bertindak seperti menerbitkan suatu keputusan.

Dan upaya yang dapat diambil oleh pihak Benny Sujono sebagaimana dimuat dalam Pasal 73 UU MIG adalah menjadikan penghapusan tersebut sebagai suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak tepat serta melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Putusan TUN tersebut objeknya sangat merugikan Penggugat dalam hal ini Benny Sujono.<sup>24</sup> Selanjutnya apabila gugatan pemilik Merek terdaftar diterima dan dimenangkan oleh Pengadilan Niaga maka tanggungjawab Direktorat Kekayaan intelektual hanya sejauh memulihkan.

Kendati menurut UU MIG penghapusan Merek oleh Menteri dapat dilakukan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Penulis, namun dalam contoh kasus yang dianalisa oleh Penulis tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena penghapusan Merek tersebut harus memiliki unsur-unsur yang telah disebutkan pula dalam UU MIG. Sedangkan untuk Merek milik Benny Sujono sendiri tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam UU MIG serta alasan dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni Merek tersebut dirasa mengganggu ketertiban umum dan ketentraman. Atas dasar itu, penulis sependapat dengan para Ahli Hukum Kekayaan Intelektual

---

<sup>23</sup>) Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 22-24.

<sup>24</sup>)Lihat pada UU Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, Pasal 73 ayat (2)

yang Penulis wawancara yakni Bapak Suyud Margono, Bapak Ludyanto dan Ibu Simona dimana tindakan penghapusan Merek secara sepihak tidak dapat dibenarkan karena merugikan pihak yang memiliki Hak Atas Merek dan menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian dimasyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut penulis, tindakan yang perlu diambil oleh pihak Benny Sujono sebagai pihak yang Mereknya dihapus adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesegera mungkin. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maksimal diajukan 90 (sembilan puluh) hari pasca Putusan Tata Usaha yang digugat diumumkan atau dibacakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>25</sup> Adapun langkah tersebut diambil selain untuk memulihkan hak dari Benny Sujono sendiri adalah agar dapat ditegaskan bahwa penghapusan Merek terdaftar milik Benny Sujono merupakan tindakan yang tidak tepat, meskipun dalam kasus ini hanya merupakan lingkup Merek, namun hukum harus tetap memberikan kepastian kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep kepastian hukum, perlu ditekankan bahwa hukum ataupun aturan-aturan harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa kepastian hukum harus tercapai agar terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Namun, penghapusan Merek dengan alasan terganggunya ketentraman masyarakat sebaliknya justru menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun dalam kasus ini hanya merupakan lingkup Merek yang terbilang cukup sempit, namun hukum harus tetap memberikan kepastian kepada masyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

---

<sup>25</sup>Lihat pada UU Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, pendapat ahli, dan teori-teori yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Regulasi kearsipan pada pendaftaran Merek dilakukan secara mandiri, dalam artian regulasi tersebut tunduk pada peraturan internal yang ada dalam di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kearsipan merupakan hal penting dalam pendaftaran Merek, karena fungsi arsip sendiri yang memudahkan proses pendaftaran Merek. Prinsip Kearsipan dalam Pendaftaran Merek memudahkan pemeriksaan apakah suatu Merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki persamaan atau kemiripan dengan Merek terdaftar lainnya, apabila terbukti memiliki kemiripan atau persamaan maka permohonan pendaftaran Merek tersebut harus ditolak. Namun dalam praktik kerap kali terjadi suatu permohonan pendaftaran Merek diterima bahkan hingga terdaftar meskipun Merek tersebut memiliki indikasi persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar lainnya (*Double Registration*). Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, itikad tidak baik maupun kelalaian dan ketidaktahuan para pihak mengenai Merek yang hendak didaftarkannya. *Kedua*, kelalaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Ketiga*, ketidaktahuan pemeriksa serta subjektifitas dari pemeriksa. Berdasarkan contoh kasus Merek "GEPREK BENSU" milik Ruben Onsu dengan "I AM GEPREK SEDEP BENEERRR" milik Benny Sujono, Merek Benny Sujono yang terbukti sebagai Merek yang terdaftar lebih dulu, maka berdasarkan prinsip first to file Pihak Benny Sujono merupakan pihak yang memiliki Hak Atas Merek tersebut. Sesuai prinsip kearsipan Direktorat Kekayaan Intelektual maka hasil Putusan nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan memerintahkan pembatalan Merek terdaftar milik Ruben Onsu sebagai bentuk kelalaian Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual yang menyebabkan terjadinya *double registration* dalam proses pendaftaran Merek.

2. Penghapusan Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR milik Benny Sujono menimbulkan problematika baru dimasyarakat. Pada hakekatnya menurut UU MIG penghapusan Merek oleh Menteri dapat dilakukan atas rekomendasi Komisi Banding Merek, namun Merek tersebut harus merupakan Merek yang melanggar unsur dalam Pasal 72 UU MIG. Penghapusan Merek milik Benny Sujono tidak dapat dibenarkan karena Merek tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 72 UU MIG. Terlebih Hak Atas Merek tersebut diperoleh dengan itikad yang baik melalui proses pendaftaran Merek yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan Merek secara sepihak ini tentu merugikan pihak yang memiliki Hak Atas Merek tersebut serta menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian dimasyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian analisis permasalahan di atas, Penulis mengajukan beberapa saran:

*Pertama*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meyeragamkan karakteristik "persamaan pada pokoknya" terhadap suatu Merek. Hal ini dirasa perlu agar antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Pemeriksa Merek memiliki ukuran atau batasan yang kurang lebih sama, agar dapat mencegah terjadinya *Double Registration* pada proses pendaftaran Merek. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap data arsip yang ada agar dapat meminimalisir terjadinya *Double Registration*. Dan untuk kepentingan khalayak umum khususnya bagi pihak yang hendak melakukan pendaftaran Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu menambahkan atau melakukan *update* data mengenai Merek yang telah terdaftar dalam *Website* milik Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual agar dapat diakses masyarakat dan menjadi informasi penting bagi pihak yang hendak mendaftarkan Mereknya.

Kemudian, terhadap penghapusan Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR milik Benny Sujono upaya yang disarankan adalah menjadikan penghapusan Merek tersebut sebagai suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melawan hukum. Kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena ada Putusan Tata Usaha Negara yang objeknya merugikan Penggugat dalam hal ini Benny Sujono. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, diajukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari pasca Putusan Tata Usaha yang digugat diumumkan atau dibacakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Kadir, Muhammad Abdul. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001.

MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5953*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang*

*Peradilan Tata Usaha Negara. Tambahan Lembara Negara Republik  
Indonesia Nomor 5079.*

**C. Website**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek>. Diakses 11 Desember 2020.