

ANALISIS YURIDIS SENGGKETA HAK ATAS MEREK DAGANG GEPREK BENSU
(Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023)Alyssa Rebecca Br Aritonang¹, Arihta Esther Tarigan², Mohammad Wira Utama³¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa¹Alyssa@gmail.com, ²arihta@gmail.com, ³mohammad@gmail.com**Abstract**

Trademark Disputes are disagreements about the use of trademarks by two business entities and involve related government agencies as co-defendants. In case number 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, where the Plaintiff is Benny Sujono and the Defendant is Ruben Samuel Onsu, it is known that both parties hold different certificates registered under the trademark 'Bensu' for similar goods, causing public confusion and various other damages. The research method used by the author is descriptive, with a juridical-normative approach. The data used is sourced from laws and other national regulations related to trademarks. Additionally, the study utilizes Commercial Court Decisions and Supreme Court Cassation Rulings, as well as other supporting literature. The results of the study show that Indonesian positive law stipulates that the first registrant is the party entitled to the trademark (first to file) with all its legal protections. Based on the decision number 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, the cassation appeal by the appellant was rejected by the Supreme Court, making the Commercial Court's decision correct, without error, and legally binding. Thus, the use of the 'Bensu' trademark, according to the court's decision, belongs to the defendant.

Keywords: Trademark, Trademark Dispute, Trademark Protection.

Abstrak

Sengketa merek merupakan sebuah perselisihan tentang penggunaan merek oleh dua pelaku usaha dan menyertakan instansi pemerintahan terkait sebagai turut tergugat. Dalam perkara nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 antara Penggugat yaitu Benny Sujono dan Tergugat yaitu Ruben Samuel Onsu, diketahui bahwa keduanya memiliki sertifikat berbeda yang terdaftar sebagai merek dagang "Bensu" untuk barang sejenis, yang mengakibatkan kebingungan pada masyarakat serta banyak kerugian lainnya. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif, dengan tipe yuridis – normatif. Data yang digunakan bersumber pada Undang – Undang dan Peraturan Negara lainnya terkait merek. Selain itu menggunakan Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi Mahkamah

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by:** CAUSA

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

Agung.serta literatur pendukung lainnya. Dari hasil penelitian diketahui Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa pendaftar pertama merupakan pihak yang berhak atas merek (first to file) dengan segala perlindungan hukumnya. Berdasarkan putusan nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, permohonan kasasi yang dilakukan pemohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga menjadikan putusan pengadilan niaga merupakan putusan yang benar tanpa kekeliruan dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penggunaan merek "Bensu" sesuai dengan putusan pengadilan milik tergugat.

Kata kunci: Merek, Sengketa Merek, Perlindungan Merek

LATAR BELAKANG

Kemajuan zaman membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan perdagangan. Teknologi dan informasi yang berkembang pesat mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari guna meraih keuntungan. Akibatnya, persaingan dalam usaha dan bisnis semakin ketat. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan ide dan kreativitas menjadi produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945. Pelaku usaha, selain menciptakan produk, juga berperan sebagai pencipta lapangan kerja dan penggerak ekonomi. Salah satu aspek penting dalam usaha adalah Kekayaan Intelektual, yang terbagi menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Merek, sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual, memiliki sejarah panjang dan penting dalam dunia perdagangan, digunakan untuk menandai barang sejak zaman kuno hingga saat ini, terus berkembang dan memiliki peran penting dalam ekonomi global.¹

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut 'HKI') merupakan sebuah hak yang timbul akibat dari sebuah pemikiran manusia yang tertuang dalam sebuah produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Sebuah karya yang diciptakan akan diapresiasi masyarakat dan diberi perlindungan dengan didaftarkan kepada lembaga pemerintah terkait, sehingga terpelihara dan terjamin kepastian hukum karya bagi pencipta atau penemunya. Lee dan Davidson memberi pandangan, *"Intellectual Property provides valuable intangibles assets that are not easily quantified, but definitely help make a product more competitive. A strong trademark can increase the value, and therefore profit margin, of a product"* dan *"Intellectual Property is an asset and such is valuable to a company"*?²

Dari kedua pandangan diatas, diketahui bahwa Kekayaan Intelektual berarti produk yang nilainya tidak dilihat secara langsung namun dapat bersaing secara kompetitif dan memiliki nilai keuntungan bagi perusahaan. Semakin majunya teknologi, merek semakin diperbaharui dan dimodernisasi baik secara legalitas maupun sosial - budaya, sehingga kini penggunaan merek

¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *"Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Kreatif di Era Disrupsi Digital"*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hal. 1

² Bambang Kesowo, *"Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 2

bukan sekedar pemberian nama dari suatu produk barang dan jasa namun juga menjadi identitas produk dan produsen untuk kepentingan perusahaan.

Produk diberikan nama yang berupa untuk membedakan produk satu dengan produk lain yang sejenis maupun tidak sejenis. Sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan produk mana yang akan mereka pilih dan/atau beli untuk digunakan serta di konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Merek tidak hanya sekedar melakukan penamaan pada sebuah produk baru, tetapi juga merupakan langkah awal untuk memperkenalkan sebuah produk kreatif yang telah menjadi sebuah produk dan mempertahankan produk yang telah ada di masyarakat dengan peningkatan kualitas dan terus mempertahankan produk tetap ada agar tidak terganti dari masyarakat.

Merek merupakan hasil dari sebuah daya pikir yang berbentuk penemuan. Meski berupa penemuan, pemilihan merek tidak dilakukan secara acak ataupun asal - asalan. Hal ini dikarenakan merek akan digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Perusahaan atau pemilik merek akan terus menarik perhatian konsumen dengan mengembangkan variasi, mutu dan citra produk hingga merek menjadi mewah dan terkenal. Peran merek juga sangat penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat bagi para pelaku usaha. Setiap merek yang didaftarkan harus memiliki bagian atau sesuatu yang membedakannya dari setiap merek yang telah beredar, hal ini penting karena setelah didaftarkan merek akan dimonopoli oleh pihak yang mendaftarkan mereknya. Para Pengusaha tidak boleh melakukan tindakan menguasai pasar, bersekongkol dengan pegusaha lain, membuat perjanjian yang dilarang, menetapkan harga dibawah pasar, serta tindakan lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan dan perekonomian.³

Merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut 'DJKI') memiliki kekuatan hukum tetap atau disebut juga Hak Atas Merek. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut 'UU MIG') menjelaskan, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara pada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan secara pribadi merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa merek yang telah didaftarkan akan menjadi milik si pendaftar yang dapat digunakan dengan bebas untuk kegiatan usaha dan pemasaran berdasarkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Indonesia menganut sistem merek menggunakan sistem konstitutif yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya adalah pihak yang secara sah menjadi satu - satunya pemegang Hak Atas Merek yang dilindungi oleh Negara.⁵ Meski sudah diatur dengan jelas dalam hukum positif Indonesia, namun hal ini masih terus menjadi sebuah sengketa yang cukup krusial dan sering terjadi. Indonesia memiliki Undang - Undang Merek yang dengan jelas mengatur seluruh hal terkait merek dan adanya Undang - Undang tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan dan kebingungan dalam lingkup merek. Namun pada prakteknya, banyak sekali sengketa dan pelanggaran merek yang terjadi dalam kehidupan sehari - hari, terkhususnya pada lingkup pengusaha dan pekerja seni. Salah satunya adalah kasus

³ Undang – Undang N0. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli Perdagangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴ Pasal 1 ayat 5 Undang- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Tjip Ismail, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Citra Kreasindo Mandiri, Jakarta, 2011, hal. 34

yang terjadi pada kasus tersebut yang dimana, kedua pihak memperebutkan sebuah Merek yang memiliki jenis produk dan nama serta logo yang hampir seluruhnya sama.

Hal ini tentu menjadi perhatian dikarenakan adanya pihak yang dirugikan dan adanya pihak yang mengambil keuntungan dari hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan, yaitu : bagaimana perlindungan hukum pada merek yang telah didaftarkan pertama kali, apa akibat hukum dari putusan nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada Merek Benu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif fokus pada peraturan tertulis dan disebut juga penelitian doktriner, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder, seperti dokumen hukum dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan analisis bahan hukum dilakukan secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Merek yang Telah Didaftarkan Pertama Kali

Pemilihan merek adalah langkah penting bagi pemilik usaha untuk memastikan produknya dikenali oleh konsumen dan bersaing di pasar. Merek yang unik, menarik, dan cocok dapat membantu produk menonjol di pasar dan membangun identitas perusahaan. Merek juga memainkan peran vital dalam pemasaran, membentuk citra produk, dan memudahkan kegiatan ekonomi antara produsen, distributor, dan konsumen. Oleh karena itu, pendaftaran merek diperlukan untuk melindungi kepemilikan dan mencegah sengketa, serta memastikan merek tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin.

Pada sengketa merek dagang "Benu", baik Penggugat dan Tergugat sama - sama menggunakan nama "Benu" sebagai merek yang dimana keduanya menyatakan bahwa merek tersebut tercipta dari nama singkatan mereka Benny Sujono (*In casu* Penggugat) dan Ruben Samuel Onsu (*In casu* Tergugat I). Hal ini diperbolehkan dalam UU MIG karena tidak melanggar syarat ditolak atau tidak diterimanya pendaftaran merek. Namun dalam putusan perkara nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst terdapat bukti bahwa kepemilikan nama Penggugat merupakan hasil dari permohonan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt yang mengabulkan perubahan nama Benny To menjadi Benny Sujono dengan segala akibat hukumnya.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa perubahan nama Penggugat merupakan iktikad tidak baik karena ingin menggunakan singkatan nama yang dimiliki Tergugat I yang merupakan seorang artis terkenal di kalangan masyarakat meskipun belum melakukan penetapan singkatan nama pada Pengadilan. Dalam UU MIG menjelaskan bahwa tidak semua merek yang dimohonkan pendaftarannya pada DJKI akan diterima dan diresmikan sebagai merek terdaftar. DJKI mengikuti ketentuan dalam Undang - Undang Merek mengenai dapat menerima merek yang didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda. Selain itu menggunakan nama pihak atau badan hukum yang terkenal tanpa persetujuan yang bersangkutan merupakan hal yang dapat menjadi dasar penolakan pendaftaran merek. Hal lain yang dapat menjadi penolakan pada pendaftaran merek berupa tiruan dalam Ideologi, Undang- Undang, Kenegaraan Nasional maupun Internasional,

bertentangan dengan kepentingan umum dan pemohon pendaftar Merek yang tidak beriktikad baik.⁶

Dalam sengketa merek dagang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I pada sengketa dagang merek "Bensu" kedua belah pihak memiliki kesamaan dalam pokok dan keseluruhan mereknya. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan nama merek, gambar yang menjadi logo, warna pada logo serta produk yang dijual hingga sistem operasionalnya. Hal ini tentu saja menjadi kerugian untuk pemegang merek sah dan menjadi perselisihan yang juga merugikan. Sesuai dengan isi pasal 21 UU MIG, merek yang telah digunakan dan terdaftar sudah seharusnya ditolak pendaftarannya jika ada pihak lain yang akan mendaftarkannya kembali, akan tetapi kepemilikan sertifikat yang sama diantara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa dua merek tersebut digunakan dengan keluarnya dua sertifikat dan dua pemilik.

Kepemilikan merek "Bensu" yang menjadi sumber gugatan merek tersebut dimiliki oleh dua pihak yang berbeda dan tidak terikat dengan lisensi. Pihak Tergugat membeli merek dagang "Bensu" dari pemegang Hak Atas Merek "Bensu" pertama yang berasal dari Bandung yaitu Jessy Handalim berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang telah menggunakan merek "Bensu" sejak tahun 2015. Kepemilikan merek tersebut dilatarbelakangi oleh Tergugat I merupakan artis yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan mendapatkan nama panggung Bensu yang diberikan oleh kru acara televisisejak tahun 2006. Setelah Tergugat I mengetahui namanya diajukan merek oleh pihak lain maka Tergugat I mengajukan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga pada tahun 2018 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun gugatan tidak dapat diterima. Kemudian Tergugat memutuskan untuk membeli merek "BENSU" dari Jessy Handalim sebagai pemilik pertama yang terdaftar dan melakukan Pengalihan Hak Atas Merek dari pemilik pertama kepada Tergugat I.

Sedangkan kepemilikan merek Penggugat diawali dengan pembuatan sebuah badan hukum yang bernama "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO" yang disingkat "AYAM GEPREK BENSU" telah didirikan Notaris dan telah disetujui berdirinya badan usaha tersebut oleh Kemenkumham. Setelahnya Penggugat mendaftarkan merek "Bensu" pada DJKI dan diterima serta telah terdaftar pada IDM sejak tahun 2017.

Sesuai dengan UU MIG, perlindungan pada merek akan diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran merek pada DJKI.⁷ Perlindungan ini berupa hak eksklusif selama sepuluh (10) tahun, yang mana pihak manapun yang menggunakan merek yang sama atau melakukan pembongcengan pada merek serta melakukan tindakan tidak baik terhadap merek terdaftar dapat dimintakan pembatalan atau penghapusan mereknya pada Menteri.⁸ Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Hal ini adalah upaya hukum lain jika peringatan atau somasi yang diajukan oleh pemilik merek tidak dilakukan atau diabaikan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek. Dalam kasus sengketa merek tersebut baik pihak Penggugat dan Tergugat adalah pemilik merek yang sama dan secara resmi terdaftar pada IDM. Namun sesuai dengan pasal 1 (satu) UU MIG, hanya ada satu pemilik sah dari satu merek terdaftar jika tidak dilakukan pendaftaran kelompok ataupun perjanjian lisensi.

⁶ Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21

⁷ Undang – Undang No. 20 Tahun 2006 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 3

⁸ Undang – Undang No. 20 Tahun 2006 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 72

Dalam penyelesaian sengketa dan/atau gugatan tidak selalu melalui lingkungan Pengadilan. Dalam sengketa merek dapat dilakukan upaya penyelesaian hukum dengan dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi). Kedua upaya ini dilakukan sebagai bentuk penyelesaian sengketa dan/atau gugatan yang diberikan oleh negara pada pengguna merek terdaftar. Gugatan dapat diajukan dengan memenuhi unsur yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran merek. Gugatan yang terbukti merupakan pelanggaran merek akan dijatuhi sanksi dan/atau ganti rugi. Ganti rugi terbagi menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil yang merupakan kerugian nyata yang dapat dihitung dengan uang dan ganti rugi imateriil yang merupakan kerugian moral.

Dalam UU MIG menjelaskan terkait penyelesaian sengketa dimulai dari gugatan atas pelanggaran merek, tata cara pengajuan ke Pengadilan Niaga, serta upaya hukum yang dapat dilakukan hingga peninjauan kembali. Selain itu juga menjelaskan ketentuan pidana dalam penggunaan merek tanpa izin dan tindakan lainnya yang merugikan pemilik merek terdaftar dapat dihukum ganti rugi sesuai dengan yang tertulis pada UU dengan menggunakan delik aduan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa disahkan UU MIG oleh Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah terdaftar dan juga memberikan batasan - batasan terkait merek serta tata cara pengaturan merek dan indikasi geografis. Selain itu berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam persaingan usaha. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Undang - Undang terkait merek diciptakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pemegang merek yang telah terdaftar dalam Daftar Merek.

B. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 705 KPdt.Sus-HKI/2023 Pada Merek Bensus

Dalam Perkara nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) yaitu PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO dan juga menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Putusan tersebut merupakan hasil akhir dari Hakim Mahkamah Agung atas upaya hukum kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Keputusan Hakim ini juga menjelaskan bahwa Putusan Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah benar dan tidak ada kekeliruan hukum didalamnya. Adapun hal - hal yang tidak sesuai telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah mendapatkan hasil yang sebenar - benarnya.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang merupakan awal dari Persidangan Kasasi tersebut dengan nomor perkara 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst mengadili dengan, menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijk verklaard*) dan menyatakan tidak menerima seluruh provisi dan eksepsi dari Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II. Hakim juga menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.490.000,00 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Dalam mengambil keputusan, Hakim akan melakukan pertimbangan pada seluruh aspek dalam kehidupan agar tercipta keadilan bukan hanya untuk Penggugat dan Tergugat namun untuk semua pihak. Keputusan Hakim harus adil dan sebenar - benarnya karena akan memberikan akibat hukum bagi banyak pihak yang bersangkutan. Pada gugatan yang diajukan Penggugat dan Tergugat, keduanya menjelaskan secara rinci dan jelas terkait kepemilikan

penggunaan kata “Bensu” pada badan hukum dan usaha yang mereka miliki. Keduanya menyatakan bahwa “Bensu” merupakan singkatan nama dari kedua pihak yang bersengketa tersebut. Namun dalam proses pembuktian, terdapat fakta bahwa Penggugat melakukan permohonan perubahan nama dari Benny To menjadi Benny Sujono pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 943/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Br. Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 yang mana Hakim mengabulkan permohonan penetapan nama tersebut dengan segala akibat hukumnya. Serta dapat dilihat bahwa tindakan hukum tersebut dilakukan setelah badan hukum yang didirikan Penggugat telah berdiri cukup lama.

Berdasarkan hal tersebut patut dicurigai bahwa Penggugat yang juga merupakan Pemohon Kasasi sejak awal memang berniat melakukan iktikad buruk dengan menggunakan kata “Bensu” yang sudah dikenal masyarakat luas merupakan singkatan nama dari Tergugat I yang merupakan artis terkenal untuk membesarkan usahanya. Selain itu juga bukti lain dari percakapan antara adik Tergugat I dan salah satu pemegang saham dari badan usaha milik Penggugat menjelaskan, bahwa secara sadar Penggugat dan seluruh pendiri badan usaha milik Penggugat mengetahui “Bensu” sangat berkaitan erat dengan Tergugat I. Dalam kasus tersebut, yang menjadi dasar persengketaan adalah Penggugat menginginkan pembatalan merek yang terdaftar atas Tergugat I dari Tergugat II, yang dikarenakan kesamaannya pada pokok dan keseluruhannya. Hal ini memunculkan sebuah pemikiran untuk penulis bahwa pemilik pertama dari merek dagang “Bensu” yang sebenarnya adalah Penggugat atau Tergugat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjelaskan bagaimana kedua pihak mendapatkan merek dagang mereka. Hak kepemilikan Penggugat berdasarkan akta pendirian badan hukum Notaris dan pendaftaran merek pada DJKI pada tahun 2017, sedangkan hak kepemilikan merek Tergugat berdasarkan akta jual - beli merek dan pengalihan hak atas merek dari pemilik merek pertama yang bukan Penggugat. Pemilik pertama merek milik Tergugat didaftarkan pada tahun 2015 pada Daftar Merek Indonesia dan pembelian hak atas merek oleh Tergugat dilakukan pada tahun 2019. Meskipun cara dari kepemilikan merek Penggugat dan Tergugat berbeda namun merek keduanya sama dan merek yang sah tetap pada merek yang pertama kali didaftarkan sesuai UU MIG dengan sistem yang digunakan Indonesia yaitu first to file. Dengan begitu penulis dapat simpulkan bahwa kepemilikan merek dagang “Bensu” yang sah adalah milik Tergugat meski Tergugat mendapatkan merek dari kegiatan jual - beli.

Pada sengketa tersebut, kedua belah pihak merupakan seorang pengusaha di bidang makanan dan minuman dengan melakukan penjualan dan terus melakukan pengembangan dengan pembukaan cabang atau outlet. Pengembangan ini tentu menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat dan menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat. Hal ini mendasari keputusan Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat, yang meminta ditutup atau dihentikan izin usaha dan seluruh kegiatan pemasaran usaha yang dilakukan Tergugat I. Selanjutnya pada sengketa tersebut dijelaskan terkait pertimbangan Hakim yang lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat terkait merek “Bensu” yang disengketakan pada Pengadilan Niaga juga didaftarkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan nama “Bensu” pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br. tanggal 18 Februari 2019, dan kini sedang dalam proses hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dengan adanya proses banding antara Penggugat dan Tergugat di lingkup peradilan lain yang merupakan peradilan perdata memberikan penjelasan bahwa belum ada kejelasan yang pasti terkait siapa yang berhak atas kata "Bensu" tersebut dan siapa yang bersalah dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Sementara itu Hakim menurut hemat majelis pada sistematika dan konstruksi hukum holistik, gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sebelum masuk dalam ranah Pengadilan Niaga karena dalam kasus tersebut memiliki titik singgung yang berkaitan yaitu sama – sama mempertahankan penggunaan kata "Bensu". Berdasarkan hal tersebut, Hakim menimbang bahwa gugatan pokok yang diajukan Penggugat merupakan gugatan prematur atau kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*). Selain itu terhadap gugatan Rekovensi, Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekovensi mengajukan pembatalan merek milik Tergugat Rekovensi dan membayar ganti kerugian sesuai dengan UU MIG Pasal 83 serta menghentikan seluruh kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi. Selanjutnya dikarenakan gugatan pokok tidak diterima, maka Hakim melihat tidak perlu lagi melakukan pertimbangan pada gugatan rekovensi tersebut. Untuk pihak Penggugat dan pihak Tergugat, Majelis Hakim menghukum keduanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam amar putusan.

Sementara itu, menurut pendapat penulis sengketa merek dagang antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa yang cukup rumit, dimana baik pihak Penggugat dan Tergugat sama – sama mempunyai tanda gambar, logo dan nama serta warna yang sama untuk mereknya. Hanya ada bagain - bagian kecil yang membedakan. Selain itu keduanya sama – sama berada dalam kelas 43 dalam pengklasifikasian merek, yang menjual makanan dan minuman yang berjenis sama. Pada dasarnya setiap manusia memiliki imajinasi kreatif masing- masing yang dapat dikembangkan dan menjadi keuntungan. Namun setiap orang akan kemungkinan memiliki pemikiran yang selalu sama berbeda dan beragam. Selain itu baik Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan Lisensi yang memungkinkan sengketa tersebut terjadi. Hal ini menyebabkan kasus tersebut cukup menarik serta rumit karena baik Penggugat dan Tergugat, hanya ada satu pihak saja yang merupakan pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran dan membuka usaha pertama yang sebenarnya.

Akibat Hukum yang timbul dari Putusan Kasasi Nomor 705K/Pdt.Sus-HKI/2023 tersebut, sesuai dengan salinan putusan yang didapatkan dari Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Namun terkait sengketa merek yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak memutuskan apapun terkait pembatalan merek ataupun pelarangan kegiatan usaha dari merek tersebut bagi pemohon dan termohon kasasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, baik pihak Penggugat dan Tergugat belum ada yang dihukum secara jelas atau kedua pihak belum mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap terkait tindakan menghentikan pemakaian merek "Bensu" dari segala kegiatan usaha dan pemasaran serta belum ada pihak yang secara jelas menjadi satu – satunya pemilik sah merek tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu :

1. Perlindungan hukum pada merek yang telah didaftarkan pertama kali diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada DJKI sesuai dengan UU MIG dan telah tercatat di IDM serta secara otomatis mendapatkan Hak Atas Merek. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara selama 10 (sepuluh) tahun kepada pemegang hak atas merek. Negara akan memberikan perlindungan kepada pemilik merek atas pihak yang menggunakan merek yang sama tanpa perjanjian lisensi, pihak yang ingin melakukan iktikad tidak baik ataupun pelanggaran merek. Perlindungan hukum tersebut merupakan pembatalan merek, penghapusan merek dan juga gugutan merek pada Pengadilan Niaga.
2. Akibat hukum dari putusan nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada merek "Bensu" merupakan akhir dari sebuah perbuatan atau keadaan yang terjadi setelah keluarnya putusan Hakim Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut permohonan dari pemohon kasasi ditolak, Hakim menyatakan putusan awal Pengadilan Niaga sudah sesuai dan tidak ada kekeliruan didalamnya dan pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan. Dengan demikian, sengketa merek "Bensu" antara Penggugat dan Tergugat tidak diterima oleh Hakim pada tingkat kasasi dan penggunaan merek "Bensu" masih digunakan oleh Tergugat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penulis dapat sampaikan ialah :

1. Terkait perlindungan hukum terhadap merek yang didaftarkan pertama kali, DJKI dan Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan Nasional maupun Perjanjian Internasional terkait merek dalam memberi perlindungan hukum bagi pendaftar merek pertama. Selain itu memberikan ketegasan dalam menolak dan /atau tidak menerima merek yang memiliki kesamaan ataupun iktikad tidak baik terhadap merek yang sudah ada. Bagi pelaku usaha pemilik merek juga, melakukan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan UU MIG supaya mencegah adanya sengketa atau pembatalan merek dengan dasar iktikad tidak baik.
2. Terhadap putusan nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI, perlu adanya peraturan ataupun ketentuan yang memberikan kejelasan terkait perlindungan merek yang didaftarkan pertama kali dan kepemilikan merek hasil dari perjanjian jual- beli. Bagi penegak hukum, perlu ketegasan dalam ne bis in idem, yang dimana sengketa merek "Bensu" yang samasudah pernah diadili pada tahun 2020 hingga tingkat kasasi. Selain itu perlu adanya keharmonisan dan keselarasan antar sistem peradilan perdata dan peradilan niaga supaya tidak terjadi kebingungan atau ketidakpastian dalam memberikan putusan pengadilan dengan alasan belum diputusnya pokok sengketa yang sama pada Pengadilan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Kesowo, "Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", Sinar Grafika, Jakarta, 2021,

Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Kreatif di Era Disrupsi Digital", Refika Aditama, Bandung. 2021,

Tjip Ismail, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Citra Kreasindo Mandiri, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli Perdagangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang - Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023