



Trademark Rights Dispute (Geprek Benu With I Am Geprek & Singapore Company With Hadi Darsono)

Bonaraja Purba¹, Inda Serfina Tarigan², Noel Ramot Denvico Tamba^{3*}, Nova Novita Pardede⁴

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Noel Ramot Tamba noelramotdenvico17@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Trademark Rights, Geprek Benu, Geprek Sujono, Lotto

Received : 17 May

Revised : 19 June

Accepted: 21 July

©2023 Purba, Tarigan, Tamba, Pardede: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) is very important to encourage technological progress. By providing legal protection to writers, technology creators and artists, IPR can inspire people to create more. The research method used is descriptive qualitative research method. This research uses data sources that are written records, namely cases that occur and can be accessed freely on news media pages and so on. The results of this study explain that the settlement of intellectual property rights disputes over the culinary business brand Geprek Benu with I Am Geprek Benu based on the Commercial District Court has been decided by decision Number 57/Pdt. Sus. Brand/2019/PN Niaga Jkt Pst. The Supreme Court decided to reject Ruben Onsu's lawsuit and granted the reconception of PT Ayam Geprek Sujono." The judge stated that PT Ayam Geprek Sujono was the legal owner and first user of the name "Benu" in the I Am Geprek Benu trademark. Because Ruben Onsu had bad faith and had similarities resembling the brand of PT Ayam Geprek Sujono, the registration certificate with the six names of Geprek Benu was cancelled. And in the "Lotto" brand dispute, the sanctions or penalties given to the first defendant must be pay the case fines that have been written in the lawsuit.

Sengketa Hak Merek Dagang (Geprek Bensu Dengan I Am Geprek & Perusahaan Singapura Dengan Hadi Darsono)

Bonaraja Purba¹, Inda Serfina Tarigan², Noel Ramot Denvico Tamba^{3*}, Nova Novita Pardede⁴

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Noel Ramot Tamba noelramotdenvico17@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hak Merek Dagang, Geprek Bensu, Geprek Sujono, Lotto

Received : 17 Mei

Revised : 19 Juni

Accepted: 21 Juli

©2023 Purba, Tarigan, Tamba, Pardede: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk mendorong kemajuan teknologi. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada penulis, pencipta teknologi, dan seniman, HKI dapat menginspirasi orang untuk berkreasi lebih banyak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data bersifat catatan tertulis yaitu kasus-kasus yang terjadi dan dapat diakses secara bebas pada laman media pemberitaan dan sebagainya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa perebutan hak kekayaan intelektual terhadap merek usaha kuliner Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu 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." Hakim menyatakan PT Ayam Geprek Sujono sebagai pemilik sah dan pemakai pertama nama "Bensu" dalam merek dagang I Am Geprek Bensu. 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 Bensu dibatalkan. Dan pada sengketa merek "Lotto" adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak tergugat pertama, adalah harus membayar denda kasus yang telah ditulis dalam surat tuntutan.

PENDAHULUAN

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus. Peran hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memegang peranan yang sangat penting mengingat semakin ketatnya persaingan bisnis di era perdagangan global saat ini. Haki 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 haki pemiliknyanya. 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. 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. 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 seperti yang dibahas dalam penelitian yaitu pada sengketa yang terjadi antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu dan sengketa hak merek "Lotto" antara Perusahaan Singapura dan Hadi Darsono.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep Hak Kekayaan Intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual. (Riswandi,, Budi Agus dan M. Syamsuddin, 2008) Pengertian Hak Kekayaan

Intelektual dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah Intellectual Property Rights. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus. Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem yaitu: subyek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan hukum perlindungan.

Upaya perlindungan hukum dalam HKI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri dari dua sistem yaitu: (Maulana, IB, 2007)

a) Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif perlindungan hukum atas HKI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem Konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan first to file system. Pendaftaran merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut system konstitutif HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika didaftarkan. Tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan tidak ada perlindungan hukum.

b) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI, sehingga system deklaratif sering disebut juga first to use system. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlenih dahulu melakukan pendaftaran.

B. Hak Cipta (Copy Right)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

1. Dasar Hukum Hak Cipta Dasar Hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.
2. Pengertian Istilah dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4, menjelaskan fungsi dan peran koperasi adalah:
 - a. Pasal 2 butir 1: Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - b. Pasal 1 butir 2: Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
 - c. Pasal 1 butir 3: Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.
 - d. Pasal 1 butir 4: Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.
 - e. Pasal 1 butir 5: Perbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

Pasal 2 ayat (1): Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1991:63) penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah, diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data bersifat catatan tertulis yaitu kasus-kasus yang terjadi dan dapat diakses secara bebas pada laman media pemberitaan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif terdiri dari transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya yang diperoleh dari media pemberitaan. Didalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan observasi, dan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus I (Sengketa Hak Merek Dagang Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu

1. Sengketa

I Am Geprek Benu Sedep Bener/Beneerrr" didirikan oleh tiga sekawan, bernama Yangcent, Kurniawan, dan Stefani Livinus. Pemberian nama Benu diberikan oleh ayah Yangchen yang bernama Benny Sujono atau dikenal dengan nama Benu. Dan seperti yang diketahui oleh banyak orang PT Geprek Benu Indonesia adalah Perusahaan yang bergerak dibidang kuliner yang didirikan oleh Ruben Onsu. Perang merek ini bermula dari Ruben Onsu yang menggugat merek dagang milik Benny Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2018. Gugatan Ruben Onsu didasari karena merek Geprek Benu yang dijual Benny Sujono mirip dengan merek dagangannya. Namun, gugatan hak kekayaan intelektual tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta. Tak puas, Ruben Onsu kembali mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Namun, ditolak kembali. Tak kapok, Ruben Onsu kembali menggugat Benny Sujono di Mahkamah Agung dan lagi lagi, gugatan tersebut ditolak. Lantas, terbaru giliran Benny Sujono menggugat Ruben Onsu di Pengadilan Niaga Jakarta. Benny menggugat Ruben dengan kerugian Rp 100 miliar dalam pembayaran yang dilaksanakan seketika atau sekaligus Awalnya, antara Ruben Onsu dan Benny Sujono adalah rekan usaha makan ayam geprek. Seiring berjalannya waktu, mereka pecah kongsi. Usai pecah kongsi, Ruben Onsu menggugat Benny Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta pada 25 September 2018 dan ditolak. Ruben Onsu kembali menggugat Benny Sujono di Pengadilan Negeri Jakarta pada 23 Agustus 2019, dan ditolak kembali. Ruben Onsu pun mengirimkan gugatan mengenai merek dagangannya ke ke Mahkamah Agung (MA). Namun, lagi-lagi ditolak. Malah, MA meminta pendaftaran hak milik

Ruben Onsu dibatalkan. Dari putusan MA, diketahui PT Ayam Geprek Benny Sujono menjadi pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek "I Am Geprek Benu". Pun, setelah putusan MA tersebut, permohonan merek dagang Geprek Benu dibatalkan oleh Ditjen HKI. Pasalnya, dinilai menyerupai nama atau singkatan merek dagang milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Per 23 Maret 2022, giliran Benny Sujono yang menggugat Ruben Onsu di Pengadilan Niaga Jakarta. Ia mengirim gugatan kerugian hak kekayaan intelektual senilai Rp 100 miliar dengan pembayaran sekali waktu. Selain itu, Benny Sujono juga meminta agar Ruben Onsu menghentikan semua aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek Geprek Benu By Ruben Onsu" atau yang biasa disebut dengan "I Am Geprek Benu By Ruben Onsu". 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:

- 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.
- 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.

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:

- PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik pertama nama "Bensu" 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 "Bensu" yang memiliki dalam menggunakannya.
- Kesamaan merek I Am Geprek Bensu yang ada di Geprek Bensu 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 Bensu harus haknya. Selain itu, Geprek Bensu bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut.
- 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 1 Geprek Bensu. Saat itu, menjadi duta promosi, Ruben mempekerjakan satu karyawan di bagian I Am Bensu. Tak kemudian, Ruben mengajak karyawan untuk bergabung dengan bisnis gepreknya yang Geprek Bensu. Kemudian, Ruben Onsu gugatan dan melarang Ayam Bensu untuk menggunakan nama Bensu pada bisnis I Am Bensu. 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,"

2. 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." 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.

B. Kasus 2 (Sengketa merek "Lotto" antara perusahaan Singapura dengan Hadi Darsono)

1. Sengketa

Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, merupakan perusahaan Singapura Perusahaan ini adalah pemakai pertama merek "LOTTO" untuk barang-barang pakaian jadi seperti, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi. Persengketaan merek LOTTO ini, bermula terjadi karena pihak yang bernama Hadi Darsono memakai merek LOTTO ke dalam produknya yang bukan keluaran dari PTE Ltd. atau singkatan dari Newk Plus Four Far East, ditiru oleh pengusaha Indonesia Hadi Darsono dengan mengeluarkan merek "Loto". Meskipun tidak terlalu berkaitan dengan barang-barang yang diproduksi oleh PTE Ltd. yang sudah terlebih dahulu memiliki hak cipta sebagai pemilik merek dagang yang sah menurut Direktorat Paten serta Hak Cipta Departemen Kehakiman di tanggal 29 Juni 1979, tetap saja pihaknya merasa terganggu. Oleh sebab itu, PTE Ltd. yang berperan sebagai pemegang hak cipta pertama mengajukan tuntutan pembatalan merek dagang dari saudara Hadi Darsono.

Awalnya, PTE Ltd. mendaftarkan merek tersebut di tahun 1979. Kemudian, melakukan pembaharuan kepemilikan merek dagang di tanggal 4 Maret 1985 di No. 191962. Sebelumnya, nomor yang mereka dapatkan dari pihak Direktorat yaitu No. 137430. Akan tetapi, tepat setahun sebelum pihak PTE Ltd. ini melakukan pembaharuan, pihak Hadi Darsono telah mengajukan permohonan atas pendaftaran dari merek dagang LOTTO. Naasnya lagi, surat permohonan tersebut telah disetujui oleh Direktorat Paten di tahun 1984. Hal ini telah tercatat ke dalam Berita Negara RI No. 8 pada tahun 1984 sampai dengan tanggal 25 Mei 1987. Kala itu, pihak tergugat memakai merek dagang tersebut untuk produk yang dijual dalam bentuk sapu tangan dan handuk.

Berbeda dengan PTE Ltd. yang dikenal sebagai perusahaan yang memasarkan barang dalam bentuk pakaian siap pakai, beberapa aksesoris, serta peralatan olahraga yang dapat berfungsi sebagai penunjang aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

2. Alur Penyelesaian

Pihak penggugat memberikan barang bukti yang ditandai dengan istilah bukti dari P1 serta P2. Lalu, hakim pertama menyampaikan pertimbangannya bahwa No. 137430 serta W 191962 terbukti milik dari penggugat. Dimana, barang yang dipasarkannya adalah barang-barang dengan jenis kemeja, celana panjang, baju olah raga, raket, topi, dan lainnya. Selanjutnya, bukti yang ditunjukkan oleh P3, menerangkan bahwa kata yang dijadikan sebagai merek dagang LOTTO sebelumnya telah teregistrasi dengan nomor 187824 dalam bentuk barangnya yakni sapu tangan serta handuk. Berdasarkan isi dari pasal 2 ayat (1) tahun 1961 terkait merek dagang, hak kepemilikan dari sebuah merek dagang berlaku untuk beberapa barang sejenisnya yang telah disematkan dengan merek tersebut. Sedangkan menurut pasal 10 ayat (1) 1961, pembatalan merek dagang yang dilakukan melalui surat tuntutan dapat diproses ketika berhubungan dengan barang yang serupa.

Sengketa merek "Lotto" tersebut juga sampai kepada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang Lotto dan karena itu mempunyai hak tunggal/ khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa merek Loto milik tergugat yang didaftarkan dengan No. Register 187824 adalah sama pada pokoknya dengan merek penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal usul dan kualitas barang merek Lotto tersebut. Menyatakan membatalkan pendaftaran merek dagang Loto dengan Register No. 187824 dalam daftar umum merek atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan Direktorat Jenderal HaKI untuk membatalkan pendaftaran merek dagang Loto atas nama Hadi Darsono. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki pandangan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila pendaftaran merek dengan tidak itikad baik maka merek tersebut wajib dibatalkan pendaftarannya apabila sudah terjadi di Direktorat Jenderal HaKI. Namun demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap pemegang merek yang sah tidak selamanya konsisten. Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal

28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis. Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.

Akan tetapi, pihak penggugat tidak begitu saja mengalah mendengar ucapan putusan yang telah disampaikan oleh Majelis. Surat tuntutan lainnya datang ke pihak Majelis dengan isi yang berbeda yaitu, permohonan gugatan dilakukan karena Pengadilan Negerilah yang tidak pas dalam mengaplikasikan hukum yang berlaku, sebab telah menolak kasasi dari penggugat. Juga, yang unik pihak tergugat, yaitu Hadi Darsono juga team kuasa hukum beliau, tidak bisa memberikan bukti sah mencukupi yang bisa untuk membantu dirinya. Khususnya dalam memenangkan persengkataan terkait merek dagang LOTTO. Akhirnya, dikarenakan hal tersebut muncullah titik terang dari perselisihan sengit kepemilikan merek dagang LOTTO ini. Berdasarkan keputusan baru yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung, menyatakan bahwa merek dagang yang didaftarkan oleh pihak tergugat sepenuhnya dibatalkan.

Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak tergugat pertama, adalah harus membayar denda kasus yang telah ditulis dalam surat tuntutan. Hal yang paling tidak disangkangka, selama kasus ini berlangsung pihak penggugat juga memberikan tuntutan kepada Direktorat Paten serta Hak Cipta Departemen Kehakiman di bidang merek atau diinisialkan sebagai tergugat kedua. Dimana, surat tersebut diberikan ke Mahkamah Agung yang sebelumnya telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugat kedua dianggap telah lalai dalam tugasnya, karena berhasil memberikan nomor registrasi merek ke perusahaan dengan label yang sama namun tidak serupa jenis barang yang dipasarkannya. Hal ini tentu saja mencoreng kinerja dari Direktorat Paten yang memang bertugas memberikan nomor merek ke perusahaan-perusahaan yang memberikan surat permohonan merek dagang. Permasalahan ini tidak bisa dianggap sederhana karena berkaitan dengan merek dagang yang sudah memiliki pasaran internasional bukan sebatas lokal yang ada di tanah air Indonesia saja.

Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya. Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok

barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat.

C. Tinjauan Perbandingan Penyelesaian Sengketa Di Antara Kedua Kasus

Dalam sengketa kedua kasus yang dibahas pada makalah ini yaitu kasus yang pertama Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu, dan kasus sengketa kedua yaitu sengketa merek "Lotto" antara perusahaan Singapura dengan Hadi Darsono, kedua kasus ini sama-sama bersengketa terkait dengan merek dagang. Dalam kedua kasus yang dapat dikatakan mempunyai persamaan sengketa yaitu terkait merek dagang namun kedua kasus ini menggunakan Undang-undang yang berbeda dalam gugatannya. Hal ini berkaitan dengan perbedaan tuntutan dan gugatan apa saja yang disampaikan penggugat di pengadilan, dalam kasus pertama penggugat menggunakan Pasal 21 ayat 2 (a) UU MIG, sedangkan pada kasus kedua pasal 2 ayat (1) tahun 1961 terkait merek dagang.

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang mencolok dalam perbedaan kedua kasus sengketa yang dibahas, dalam kasus pertama 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. Yang pada akhir penyelesaian sengketa kasus ini 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. Hal ini berbeda dengan yang terjadi dengan penyelesaian sengketa pada kasus kedua, terjadi perubahan putusan Mahkamah Agung. Awalnya Mahkamah Agung memiliki pandangan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila pendaftaran merek dengan itikad tidak baik maka merek tersebut wajib dibatalkan pendaftarannya apabila sudah terjadi di Direktorat Jenderal HaKI, namun oleh sebab pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I. Pada akhirnya penggugat tidak menerima dan melakukan tuntutan lain dengan isi yang berbeda terhadap terhadap pihak majelis dan terkait tidak pas dalam mengaplikasikan hukum

yang berlaku, sebab telah menolak kasasi dari penggugat. Sengketa kasus kedua ini akhirnya dimenangkan oleh pihak kedua dengan berkaitan dengan alasan sebelumnya dan juga dengan pertimbangan bagaimana pihak tergugat, yaitu Hadi Darsono juga team kuasa hukum beliau, tidak bisa memberikan bukti sah mencukupi yang bisa untuk membantu dirinya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada dasarnya, pendaftaran merek adalah salah satu bentuk perlindungan dariiiiUndang-Merek. sebagai mutlak bagi pemilik merek agar merek diakui secara sah miliki pendaftar merek. Hak eksklusif terhadap merek oleh kepada pemilik yang terdaftar dalam Daftar Merek. First to principle adalah sistem di Indonesia. Jadi, pertama yang berhak merek tersebut dan mendapatkan hak eksklusif nya selama 10 (sepuluh) dimana tidak seorang pun yang menggunakan merek tersebut untuk kepentingan tanpa seizin pemilik pemegang hak merek. 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." 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. Dan pada sengketa merek "Lotto" adapun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak tergugat pertama, adalah harus membayar denda kasus yang telah ditulis dalam surat tuntutan. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat bermanfaat bagi kelangsungan kemajuan teknologi, karena dengan melakukan perlindungan hukum pada semua penulis buku, pencipta teknologi, pengarang karya seni, dan lain-lain, hal ini akan menumbuhkan minat semua orang untuk berkreasi lebih banyak lagi, sehingga hal ini akan memperkaya kreasi seni dan teknologi di Indonesia, maupun di mancanegara.

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yaitu supaya untuk kedepannya diharapkan untuk mendaftarkan merek supaya mendapatkan perlindungan yang sah dan memiliki izin atas nama merek tersebut. Agar tidak terulang kasus yg mencuri atau plagiasi seperti kasus yang ada dipenelitian ini. Dan perlindungan dalam hak cipta sebuah karya dapat dilakukan dengan maksimal demi tercapainya kenyamanan dalam

karya cipta tersebut. Dan dengan begitu penulis, pencipta dan seniman dapat membuat kreasi yang baik dan dinikmati dipihak kalangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal berjudul “Sengketa Hak Merek Dagang (Geprek Bensu Dengan I Am Geprek & Perusahaan Singapura Dengan Hadi Darsono” ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa setiap proses dalam penyusunan Jurnal ini tidaklah mudah, dan masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis dalam penyusunan jurnal ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bonaraja Purba M.Si atas arahan dan bimbingannya dalam penulisan jurnal ini. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Jurnal ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

————— [companies.sg/business/197501641R/NEWK-PLUS-FOUR-FAR-EAST PTE-LTD.com](https://companies.sg/business/197501641R/NEWK-PLUS-FOUR-FAR-EAST-PTE-LTD.com) diakses pada 11 Mei 2023

Hadari Nawawi (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 266. Kesekretariatan Negara. Jakarta.

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