

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL BENSU BERDASARKAN ASAS *FIRST TO FILE PRINCIPAL*

**Ammar Ibnu Sina, Asya Nekha, Corinna Nabilah Deswanda, Jones Benarto Pardomuan,
Sabrina Dwi Lestari**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ammaribnusinaa@students.unnes.ac.id, asyanekha22@students.unnes.ac.id,

orinrijal7@students.unnes.ac.id, jonesbenarto@students.unnes.ac.id,

sabrinadlestari@students.unnes.ac.id,

Abstract

In Indonesia, there have been many legal cases related to famous trademark rights disputes, one example is the real thing is that there is a famous brand dispute with the name Bensu. It gives rise to problems with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Indications Geographically that adheres to a constitutive system. The writing of this article aims to know how are legal provisions and legal dispute resolution against trademark rights holders famous Bensu. The writing of this article uses a normative juridical approach with the method descriptive, and analysis using literature studies. The results of writing articles can be that the lawsuit filed by Ruben Onsu against Jesy Handalim was not accepted by the panel of judges. And the trademark registration system in Indonesia adheres to the principle of first to file principal where the registrant First, get exclusive rights and legal protection.

Keywords: *First To File Principal, Famous Brand Rights, Legal Protection*

Abstrak

Di Indonesia telah banyak kasus hukum terkait sengketa hak merek terkenal, salah satu contoh nyata adalah adanya sebuah sengketa merek terkenal dengan nama bensu. Hal itu menimbulkan permasalahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem konstitutif. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum serta penyelesaian sengketa hukum terhadap pemegang hak merek

terkenal Benu. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif, dan analisis menggunakan studi pustaka. Hasil penulisan artikel yang di dapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu atas Jesy Handalim tidak diterima oleh majelis hakim. Dan sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file principal* dimana pendaftar pertama mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: First To File Principal, Hak Merk Terkenal, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Merek memegang peranan yang sangat penting di bidang industri barang dan jasa karena merek tidak hanya digunakan sebagai identifikasi produk baik itu berupa barang ataupun jasa, tetapi juga menjadi alat strategi bisnis dalam rangka memenangkan persaingan usaha yang saat ini kompetitif. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek. Saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib didaftarkan karena jika tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidak memiliki perlindungan dan hak eksklusif.

Apabila merek produk (barang dan/atau jasa) sudah termasuk dalam kategori merek terkenal maka biasanya merek tersebut akan menjadi incaran ataupun saingan terberat bagi beberapa pengusaha atau produsen, yang membuat mereka bersaing secara tidak adil, yaitu dengan membuat merek yang mirip atau bahkan sama persis dengan merek terkenal dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa menggunakan merek tersebut seakan-akan itu adalah miliknya. Karena apabila suatu telah dikategorikan sebagai merek terkenal, biasanya konsumen bisa mengetahui bentuk serta kualitas suatu produk (barang dan/atau produk) tersebut hanya dengan melihat, membaca atau mendengar merek terkenal terkait. Seperti yang terjadi pada sengketa antara orang terkenal yaitu ruben onsu dengan Jesy Handalim pemilik cafe dan bar yang bernama Bengkel Susu yang disingkat Benu. Ruben Onsu mengajukan gugatan tersebut atas dasar bahwa usaha geprek benu yang dijalankan oleh ruben terhambat karena gagal mendaftarkan merek ke Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Pasalnya, sudah ada yang mendaftarkan merek Benu sebelum Ruben. Pemegang nama benu pertama yang terdaftar

adalah Jesy Handalim memegang sertifikat merek Benu dengan nomor IDM000622427 yang dinyatakan terdaftar sejak 7 Juni 2018 dan bakal kedaluwarsa pada 3 September 2025. Pendaftaran merek tersebut dilakukan pada tanggal 3 September 2015. Dari data World Intellectual Property Organization yang terintegrasi dengan data Direktorat Merek DJKI, Jessy Handalim beralamat di Bandung, Jawa Barat. Ruben Onsu bersikukuh atas nama Benu tersebut karena sudah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Nomor: 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah menetapkan, yang salah satu amarnya : “Menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum atas penetapan nama BENSU merupakan singkatan nama dari Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu.”

Pada hakikatnya Indonesia sendiri menganut sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Kemudian sistem pendaftaran berubah menjadi *first to file*. Artinya, dalam sistem hukum merek. Indonesia menganut dan menerapkan sistem *first to file*, yang berarti, siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, maka dialah yang berhak (Kusumah, 2022). Berbeda dengan Negara Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan sistem *First To Use* yakni sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu merek pada suatu wilayah tertentu, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya dalam menggunakan merek tersebut secara komersial. Hal ini diatur dalam *Section 1(a) dan 1(b) of The Lanham Act*, 15 U.S.C. §§ 1051, di mana permohonan merek di Amerika Serikat dapat diajukan berdasarkan penggunaan merek tersebut untuk pertama kalinya secara komersial atau intensi penggunaan merek tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, artikel ini akan membahas mengenai: (i) bagaimana ketentuan hukum mengenai hak merek terkenal di Indonesia; (ii) bagaimana penyelesaian sengketa hukum terhadap pemegang hak merek terkenal Benu berdasarkan asas *first to file principle*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Fajar & Ahmad, 2017). Penelitian ini

menekankan pada deskriptif analitis, yaitu melihat teori–teori yang relevan dan dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku, serta penerapan praktiknya yang selinier dengan permasalahan dalam artikel ini. Untuk bahan yang menjadi sumber dan data yang digunakan dalam artikel hukum ini adalah data sekunder yang didapat dari memadukan bahan-bahan hukum yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) yang memiliki makna bahwa penelitian dilakukan dengan meneliti artikel ilmiah yang sudah ada sebagai bahan pustaka (data sekunder).

Teknik analisis data menggunakan kualitatif normatif, yaitu data yang sudah didapat kemudian diteliti secara sistematis, serta melakukan analisis menggunakan metode kualitatif normatif dengan tujuan memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Tujuan dipilihnya analisa ini adalah agar mendapatkan berbagai sudut pandang mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal guna menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Sebagaimana halnya telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga mendapatkan gambaran regulasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan diterapkannya perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Hak Merek Terkenal di Indonesia

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya (Marzuki, 2010).

Penggunaan hukum yang sah untuk merek-merek terkenal di Indonesia unsur yang penting yaitu unsur persamaan secara fundamental, pendapat mengenai unsur ini

dikemukakan oleh Beverly W. Pattishall di dalam tulisannya menyebutkan bahwa faktor yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui adanya Persamaan secara fundamental adalah sebagai berikut :

- a. Paralelisme tampilan (Similitude of Appearance);
- b. Kata asing (Unfamiliar Terms);
- c. Paralelisme kedekatan arti (Closeness of Meaning);
- d. Paralelisme kata dan tanda gambar (Word and Picture Imprints);
- e. Paralelisme kedekatan suara (Closeness of Sound).

Penerapan perlindungan hukum untuk merek populer, lembaga yang berada di garda terdepan adalah DJKI, pengadilan negeri, mahkamah agung serta pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar itu sendiri. Setiap lembaga-lembaga tersebut tentu memiliki peranan masing-masing. DJKI berperan untuk memfilter merek yang memiliki kemiripan secara fundamental dengan merek terkenal saat registrasi merek baru melalui bank data lembaga, pengadilan negeri terutama pengadilan niaga berperan untuk memutuskan secara adil dan saksama jika terdapat perkara dengan unsur persamaan secara fundamental, mahkamah agung berperan seperti pengadilan negeri namun dalam tingkatan yang lebih tinggi dan putusan yang lebih kuat kemudian, terakhir adalah pemilik merek terkenal itu sendiri berperan untuk mengawasi merek-merek yang baru terdaftar.

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan

Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma. Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek.

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Benu Berdasarkan Asas *First To File Principal*

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Dharmawan & dkk, 2016). Berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.

Pada kasus sengketa nama terkenal Ruben Onsu dengan Jesy Handalim pemilik bengkel susu yang menggunakan nama singkatan Benu. Ruben Onsu dengan PT nya yang bernama PT. Onsu Pangan Perkasa merasa dirugikan sebab merek sedang menguruskan hak merek atas produk-produk mereka seperti Benu Sosis, Benu Bakso, Benu Nugget,

Geprek Benu, Benu otak-otak, Benu Drink, dan Lukisan (Abdurahman, 2020). Namun status pengajuannya tertunda karena nama Benu terlebih dahulu ada yang menggunakan dan mendaftarkan di dirjen HAKI atas nama Jesy Handalim yang terdaftar. Hal tersebut merugikan bagi PT. Onsu Pangan Perkasa karena sang pemilik merupakan publik figure yang terkenal dan namanya pun sudah mendapatkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga sang pemilik Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam petitum gugatan tersebut ruben onsu menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek Benu yang terdaftar oleh Jesy Handalim, selain itu Ruben Onsu juga menuntut untuk menyatakan bahwa Benu adalah singkatan nama orang terkenal, alias namanya sendiri dan menyatakan merek Geprek Benu milik penggugat (Ruben) adalah merek terkenal.

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 07 Februari 2019 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat (Ruben Onsu) tidak saat diterima, dengan alasan bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), seharusnya Penggugat menempuh terlebih dahulu mekanisme Permohonan banding kepada Menteri, dan menunggu putusan banding dari komisi banding merek, dan jika pada akhirnya diputuskan menolak permohonan banding, maka barulah Penggugat menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat (Ruben Onsu) di Pengadilan Niaga adalah PREMATURE. Maka dengan tidak diterimanya gugatan tersebut berimplikasi bahwa Jesy Handalim merupakan pemegang hak merek Benu dan terdapat hak eksklusif bagi pendaftar bagi merek tersebut, selain itu memberikan penjelasan pula kepada masyarakat bahwa di Indonesia menerapkan asas *first to file principal* dalam pendaftaran merek di Indonesia, sehingga sistem konstitutif yang digunakan bukan sistem deklaratif, hal ini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Meskipun Penggugat (Ruben Onsu) mendalilkan bahwa namanya merupakan nama terkenal dan produknya merupakan produk terkenal, namun belum terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara yuridis hal ini belum bisa dianggap sebagai merek terkenal. Padahal dalam Pasal 21 ayat 2a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menolak pendaftaran merek jika merupakan nama atau singkatan nama dari orang terkenal.

Bahwa dengan demikian meskipun nama Benu sudah mendapat pengukuhan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama yang melekat pada nama Ruben Samuel Unsu alias Ruben Onsu, dan Benu sudah menjadi nama panggung sejak tahun 2006, hal tersebut

tidak dijadikan dasar, karena dalam UU Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dimana asas *first to file principal* yang dipegang, sehingga yang mendaftarkan pertama yang memegang hak eksklusif dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum (Abdurahman, 2020).

D. SIMPULAN

Ketentuan hukum mengenai Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Dari sengketa penelitian ini, penyelesaian sengketa hukum terhadap pemegang hak merek terkenal Benu dengan berdasarkan asas *first to file principal* telah sesuai, sebab menggunakan sistem konstitutif bukan sistem deklaratif, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek terkenal atau nama terkenal menjadi merek dagang, sebab jika tidak didaftarkan maka tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, yang berdampak merugikan pemilik karena tidak memiliki perlindungan dan hak eksklusif. Dengan adanya penyelesaian tersebut maka dapat memberikan keadilan serta perlindungan hukum bagi pendaftar pertama sebagai hak eksklusif atas pemegang merk terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H. (2020). Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *AKTUALITA*, 3(1), 428–443.
- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 565–585.
- Arlina, S., & Milandry, A. D. (2022). Implementation Of Legal Protection The Famous Trademarks Ikea And Sephora Brand (Trademark's Law Perspective). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 71–84.

- Dharmawan, N. K. S., & dkk. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djaja, E. (2010). *Hukum Kekayaan Hak Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumah, J. P. (2022, August 1). *First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?* Hukumonline.Com.
- Lindsey, T, & dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustafa, M. E. (2017). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek*. Bandung: PT Alumni.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 (Title 15, Chapter 22, Code § 1051), yang diakses pada 20 September 2022, pukul 20 September 2022.
- TIM BIP. (2017). *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP).