

**PENAFSIRAN UNSUR IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN
MEREK DAGANG TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG UNDANG
MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

(Studi Kasus 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020)

Bun Joi Phiau, Rosa Rakhtyani, Zakiah, Soniyus Gulo, T. Husain
Mahasiswa Megister Hukum Universitas Pamulang
Zakiahzakiah3911@gmail.com

Abstrak

Merek adalah merek yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Untuk pengakuan merek tertentu, pemilik merek harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal HAKI. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onso kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono. Penggugat menilai ada itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek yang diklaim oleh tergugat I, PT Ayam Geprek Benny Sujon. Perkara ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575k/Pdt.Sus.HKI/2020, tersedia Dalam hal terjadi sengketa dalam pendaftaran merek dengan Penggugat, merek dianggap digunakan oleh Tergugat 1 adalah milik Penggugat. Masalah penelitian meliputi keberadaan Merek atas nama Ruben Samuel Onsu yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan merek yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono, ini bukti sengketa tanda pendaftaran antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Kata Kunci : Sengketa Merek, Merek Terkenal, Pembatalan.

Abstract

Brand is a mark which consists of pictures, names, words, alphabets, figures, color arrangement, of the combination of these elements which have distinctive power and are used in the activities of goods and services. For the recognition of a certain brand, the owner of the brand has to register it to the Directorate General of HAKI. This case began from the claim which was filed by Ruben Samuel Onso to PT Ayam Geprek Benny Sujono The plaintiff regarded that there was bad faith in registering a brand claimed by defendant I, PT Ayam Geprek Benny Sujon. This case is inside Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 575k / Pdt.Sus.HKI / 2020, available In the case of dispute in the registration of the mark with the Plaintiff, it is considered that the mark used by Defendant 1 is the property of the Plaintiff. The research problem includes the existence of Brands on behalf of Ruben Samuel Onsu which basically have similarities with the brands owned by PT. Ayam Geprek Benny Sujono, this is evidence of a dispute over a registration mark between Ruben Samuel Onsu and PT. Chicken Geprek Benny Sujono.

Keywords : Brand Dispute, Famous Brand, Cancellation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tulisan ini meneliti penafsiran unsur iktikad tidak baik pada putusan Hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 20 Mei 2020. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan pembatalan merek dagang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu yang dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana Hakim melakukan penafsiran unsur iktikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang terdaftar berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penafsiran unsur iktikad tidak baik oleh Hakim dalam pembatalan merek dagang terdaftar berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai penafsiran unsur iktikad tidak baik oleh Hakim dalam pembatalan merek dagang terdaftar berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020.

METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020 tanggal 20 Mei 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "BENSU" di Indonesia serta mempunyai hak tunggal

- untuk memakai Merek tersebut;
3. Menyatakan singkatan nama Penggugat "BENSU" adalah singkatan nama orang terkenal;
 4. Menyatakan bahwa Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", Nomor Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "BENSU" milik Penggugat;
 5. Menyatakan bahwa Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", Nomor Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I, merupakan atau menyerupai singkatan nama terkenal Penggugat;
 6. Menyatakan bahwa Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", Nomor Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I, diajukan atas dasar iktikad tidak baik;
 7. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", Nomor Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I;
 8. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" Nomor Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I, dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya pada Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
 9. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:
- Dalam Konvensi:
- Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut untuk seluruhnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO tersebut, untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO;

3. Menyatakan permohonan merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU, yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU (*in casu* Penggugat Rekonvensi), Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO;

4. Menyatakan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU, yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

	ONSU					
--	------	--	--	--	--	--

adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Penggugat Rekonvensi, yaitu PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU;

- Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU, yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

- Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Turut Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut di atas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek, dengan segala akibat hukumnya, yaitu sebagai berikut:

No	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	GEPREK BENSU +	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

	LOGO					
5.	BENSU	IDM00064359 5	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM00064358 9	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
Bahwa, terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RUBEN SAMUEL ONSU tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Penafsiran Majelis Hakim terhadap Unsur Iktidak Tidak Baik

Bahwa dengan terdaftarnya merek PT Ayam geprek Benny Sujono, hal ini berarti merek PT Ayam Benny Sujono telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku, proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan pengumuman dan pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena permohonan pendaftaran merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono diajukan dan diperiksa menggunakan Undang-Undang tersebut;

Bahwa selama jangka waktu pengumuman, ada pihak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal, namun hal ini tidak diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, artinya pengajuan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono telah sesuai dengan Undang-Undang Yang berlaku. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan milik Tergugat I, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik PT ayam geprek benny sujono juga menjadi pertimbangan dan dalam proses tersebut tidak terpenuhi adanya unsur itikad tidak baik, dengan demikian pendaftaran merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang merek; Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu berupa fotocopy cetakan Daftar Umum Merek atas Merek “BENSU” dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43 yang diakses dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual melalui laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, dan bukti surat, berupa Sertifikat Merek “BENSU” dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kode Kelas 43, dan bukti surat berupa Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar atas Merek “BENSU” dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43 dari Jessy Handalim kepada Ruben Samuel Onsu, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian hukum dan HAM RI yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono dan dihubungkan dengan bukti surat PT Ayam Geprek Benny Sujono berupa Surat Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak Atas Merek (Sertifikat Merek) dari Yessy Handalim (pihak pertama) kepada Ruben Samuel Onsu (Pihak Kedua) pada tanggal 09 Februari 2019;

Bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, Majelis Hakim memberikan penafsiran hukum bahwa dari bukti Penggugat Rekonvensi/ T-I. K jika dibandingkan dengan Bukti Tergugat Rekonvensi/ PK tersebut, maka ternyata pada unsur – unsur yang dominan yang ada yaitu pada tulisan, I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN, dengan demikian pada keduanya terdapat kesamaan pada pokoknya dan ataupun pada keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/etiket dan warnawarna yang dominan;

Bahwa dari bukti PT Ayam Geprek benny Sujono jika dibandingkan dengan Bukti Ruben Samuel Onsu tersebut, maka ternyata pada unsur – unsur yang dominan yang ada yaitu pada tulisan, I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR+ LUKISAN, dengan demikian pada keduanya terdapat kesamaan pada pokoknya dan ataupun pada keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/ etiket dan warnawarna yang dominan.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim meskipun merek Penggugat dan Merek Tergugat I sama – sama ada pada kategori Jasa kelas 43 yaitu penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, namun pada merek Penggugat dan Tergugat I *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim pada kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengertian: "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”;

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan: (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik; Bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016: “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen“;

Bahwa sejak dari tanggal 09 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017 Penggugat Rekonvensi/ T-I.K telah memberi kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi/PK yaitu sehubungan dengan posisinya sebagai Duta Promosi (ambassador) pada sejumlah cabang/outlet bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat Rekonvensi/T-I.K sehingga Tergugat Rekonvensi/PK seharusnya sudah mengetahui bahwa posisinya adalah semata-mata sebagai Duta Promosi (ambassador) untuk kepentingan Usaha dagang milik dari Penggugat Rekonvensi/T-I.K, jadi bukan sebagai pemilik dari Merek Penggugat Rekonvensi/T-I.K tersebut;

Bahwa sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) telah memberikan kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sehubungan dengan posisinya sebagai Duta Promosi pada 10 (sepuluh) cabang (outlet) bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti T.I – 24 s/d T.I – 33) sehingga Tergugat Rekonvensi harus menyadari posisinya hanya sebagai Duta/Promotor dari merek Penggugat Rekonvensi; Bahwa dengan demikian usaha dari Tergugat Rekonvensi dilandasi itikad tidak baik karena mengambil pasar konsumen dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Tergugat Rekonvensi/PK adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan

kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;

Prinsip/Pengaturan Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Dalam Undang Undang Merek

Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang dimaksud hanyalah dapat diajukan pada tingkat kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan Pengadilan tersebut kepada Direktorat Jendral HKI yang dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek apabila putusan badan peradilan telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Penutup

Ruben Samuel Onsu (penggugat) dan Benny Sujono (tergugat I) dalam kasus ini terkesan sama-sama ingin menguasai merek tersebut, serta merasa pemilik dari Merek tersebut. Sehingga mereka merasa sama-sama berhak atas merek tersebut dan peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi pintu utama untuk mencegah adanya sengketa merek, dimana didalam proses pemeriksaan substansif seharusnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat lebih cermat, teliti dan mempelajari berkas-berkas keberatan dari pihak lain dan juga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mengedepankan asas *First to File* agar tidak terjadi setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain karena hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) 3Prinsip adanya “itikad Baik” merupakan ketentuan yang sangat penting mengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konvensi Paris yaitu bahwa setiap negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur Prinsip itikad baik ini harus diterapkan dalam suatu kepemilikan merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk

Kesimpulan

1. Asas *First To File* di Indonesia tidak berlaku absolut, itu dikarenakan siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu tidak otomatis menguasai merek tersebut,

hal ini terbukti dengan banyaknya sengketa Merek di Indonesia dan juga terkait dengan Sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan juga Benny Sujono. Oleh karena itu, perbuatan dari Dirjen HKI telah menunjukkan bahwa Dirjen HKI tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa suatu merek yang akan didaftarkan.

2. PT AyaM Benny Sujono dianggap telah menempuh proses sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dimana dalam proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan pengumuman dan pemeriksaan substansif telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Faktanya selama jangka waktu pengumuman, ada pihak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal, Tetapi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI tidak menerima atas keberatan tersebut sehingga pengajuan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono telah sesuai dengan Undang-Undang Yang berlaku.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 Terkait dengan Unsur Etikad Tidak Baik ditemukan fakta bahwa dalam proses tersebut dilihat ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik PT ayam geprek benny sujono menjadi pertimbangan majelis hakim dan faktanya dalam proses tersebut tidak terpenuhi adanya unsur itikad tidak baik, dengan demikian pendaftaran merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang merek.

Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini hendaknya juga diperbaharui dalam pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik. Hal tersebut untuk memberikan arahan dan persepsi yang sama pada saat pemeriksaan substantif, untuk menjadi tolak ukur merek tersebut diterima atau ditolak.
2. Seharusnya hakim lebih rinci menjelaskan pasal yang dikenakan kepada Ruben Samuel Onsu ataupun kepada Benny Sujono dalam konteks terkait itikad tidak baik. Karena didalam Pertimbangan Majelis hakim haya dijelaskan terkait dengan tidak memenuhinya unsur etikad tidak baik, seharusnya didalam putusan ini lebih dipertegas kembali dimana letak tidak terpenuhinya unsur etikad tidak baik. Dalam kasus ini hakim seharusnya mencari penemuan hukum untuk kasus tersebut Dikarenakan terkait dengan itikad tidak baik kasus sengketa merek antara Ruben Saumel Onsu dan Benny Sujono tidak terkait dengan mendompleng, membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek orang lain.

Daftar Pustaka

- Iffan Alif Khoironi. 2013. Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll Di Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, 2013, Universitas Negeri Semarang.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni.
- Rizawanto Winta dan Sudargo Gautama. 1977. *Pembaharuan Hukum Merek. Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*. Bandung : PT. Citra Aditya. Bakti.
- Saidin, Ok. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.