

LARANGAN KEBERLAKUAN SURUT PADA ATURAN MEREK DALAM STUDI KASUS SENGKETA MEREK BENSU

Elshalinge Dinata¹

Abstract

The purpose of this research is to provide additional knowledge related to the prohibition of revocation of approved marks for legitimate trademark holders on the basis of the latest regulations relating to the basic provisions used as brand endorsement. In this research resulted in the BENSU trademark dispute case, Ruben Onsu sued for the cancellation of the BENSU brand in the name of Jessy Handal with the Law in Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, related to the use of a brand chosen based on the name of a famous person. While in this case the BENSU brand which was legalized in the name of Jessy Handalim rests on the rule of Law Number 15 of 2001, which does not include a prohibition on the use of a brand called the name of a famous person. In this case, Ruben Onsu considered that the cancellation of the BENSU brand could be done with the latest brand rules. Legal rules in force in Indonesia forbid the existence of applicable rules and this is in accordance with the lawsuit cancellation claim requested by Ruben Onsu. In addition, it was not proven to prove bad faith in the registration of the BENSU trademark by Jessy reliable, so that the claim to cancel the mark by Ruben Onsu could not be carried out. The novelty offered in overcoming this problem is by presenting information education for every community regarding trademark registration, through the trademark registration system in force in Indonesia, and there is a prohibition of enforceability in every rule of law, so that any objections that can be made can be changed. This research was conducted with juridical normative, which will be conducted a literature study that involves the fulfillment of laws and regulations.

Keywords: good faith; retroactive; trademark

Abstrak

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah agar memberikan pengetahuan tambahan terkait larangan pembatalan merek terdaftar bagi pemegang merek sah dengan dasar hukum suatu aturan terbaru yang terdapat penambahan ketentuan berbeda dengan dasar aturan yang digunakan sebagai pengesahan merek. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa pada kasus sengketa merek BENSU, pihak Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim dengan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait larangan penggunaan merek yang menyerupai singkatan nama orang terkenal. Padahal dalam hal ini merek BENSU yang disahkan atas nama Jessy Handalim bertumpu pada aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang didalamnya tidak terdapat larangan penggunaan merek menyerupai singkatan nama orang terkenal. Dalam hal ini pihak Ruben Onsu seolah-olah menganggap bahwa pembatalan merek BENSU dapat dilakukan dengan aturan merek terbaru. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia melarang adanya keberlakuan aturan secara surut dan hal ini bertentangan dengan dasar gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Ruben Onsu. Selain itu tidak dapat terbukti adanya indikasi itikad buruk dalam pendaftaran merek BENSU oleh Jessy handalim, sehingga gugatan pembatalan merek oleh Ruben Onsu tidak dapat dilaksanakan. Kebaharuan yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya edukasi informasi bagi setiap masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek, beserta sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dan adanya larangan keberlakuan surut dalam setiap aturan hukum, sehingga sengketa merek dapat terus mengalami penurunan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, dimana akan dilakukan studi kepustakaan berupa pemaparan peraturan perundang-undangan disertai pendekatan kasus.

Kata kunci: berlaku surut; merek, itikad baik

Pendahuluan

Kegiatan perdagangan setiap waktu berjalan yang membuat setiap orang beramai-ramai menghasilkan sesuatu hal baru agar dapat ditawarkan kepada konsumen sehingga menghasilkan keuntungan. Perdagangan produk maupun jasa membutuhkan suatu pengesahan asal

¹ Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jawa Timur – Indonesia | elshalingedinaya@gmail.com.

produk atau jasa tersebut memiliki merek.² Merek memiliki fungsi pembeda dengan produk atau jasa serupa sehingga dapat diidentifikasi, sarana pengenalan kepada konsumen, serta sebagai jaminan kualitas produk atau jasa.

Penambahan merek didalam produk atau jasa sangatlah diperlukan karena membantu konsumen untuk memilih suatu produk atau jasa bahkan merek dapat memunculkan suatu bayangan atau *labeling* didalam ingatan konsumen.³ Merek yang sangat digemari di pasaran oleh konsumen tentu akan berdampak pada meningkatnya keuntungan setiap waktu, maka produsen berlomba-lomba mendaftarkan merek atas setiap hasil produksi maupun jasa yang dihasilkan.

Pemahaman terkait pentingnya suatu merek terkadang masih seringkali diabaikan begitu saja. Seseorang seringkali hanya membuat suatu merek tetapi tidak mendaftarkan merek tersebut. Hal ini sangat dapat berakibat fatal ketika merek tersebut tidak didaftarkan dan justru didaftarkan oleh orang lain yang tidak berwenang. Ketika suatu merek telah didaftarkan oleh orang lain padahal merek tersebut merupakan hasil karya kita dan kita bukan sebagai pendaftar pertama dari merek tersebut, maka kita tidak dapat menyalahkan pihak lain karena menggunakan merek yang menjadi hasil karya kita. Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek diIndonesia memberlakukan sistem pendaftaran merek secara sistem konstitutif yaitu pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas *presumption of ownership*. Pihak yang berhak adalah pihak yang mendaftarkan merek. Pendaftaran merek secara sistem konstitutif ini berkaitan dengan pembuktian kepemilikan suatu merek, hal ini sesuai dengan pendapat Rahmi Jened bahwa sistem pendaftaran merek secara konstitutif memiliki keunggulan apabila dibanding sistem deklaratif yaitu, adanya kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi.⁴ Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh filing date atau terdaftar dalam daftar umum merek; kepastian hukum pembuktian karenanya didasarkan pada akta pendaftaran; untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri diatas fakta pendaftar pertama. Oleh karena landasan untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya kemudahan dalam proses pembuktian saat munculnya suatu sengketa mengenai merek maka diputuskanlah sistem pendaftaran merek yang digunakan diIndonesia yaitu secara sistem konstitutif, tetapi kenyataan yang terjadi sengketa mengenai perebutan merek terus terjadi hingga saat ini.

Hal ini senyatanya terjadi pada kasus perebutan merek BENSU oleh Ruben Onsu dan Jessy Handalim. Merek BENSU sendiri telah didaftarkan oleh Jessy Handalim ditahun 2015 sehingga memperoleh pengesahan sebagai pendaftar merek BENSU pertama kali, yang mana hal ini disyaratkan dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, mendahului Ruben Onsu.

² Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 207.

³ Ridwan Khairandy, 1999, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, Jurnal hukum. Vol. 6 No.12. 69

⁴ Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Jakarta, Kencana, 96-97.

Pada saat disahkannya merek BENSU yang digunakan oleh Jessy Handalim diketahui telah memenuhi seleksi pendaftaran merek dan tidak bertentangan dengan aturan. Merek BENSU tersebut digunakan karena merupakan singkatan dari usaha Bengkel Susu yang dimiliki oleh Jessy Handalim, bukan karena keinginan Jessy Handalim untuk menjiplak nama panggung dari Ruben Onsu. Tetapi pihak Ruben Onsu tidak dapat menerima hal tersebut, Ruben Onsu merasa bahwa tindakan Jessy Handalim merupakan perbuatan dengan itikad buruk karena bagi Ruben Onsu, nama BENSU sejak dahulu telah dikenal sebagai sebutan dari singkatan nama Ruben Onsu maka seharusnya yang berhak menggunakan merek tersebut adalah Ruben Onsu. Akibatnya ditahun 2018 diajukanlah gugatan permohonan pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim oleh Ruben Onsu, dikarenakan Ruben Onsu berkeinginan untuk menamai gerai usaha makanan yang dilakukannya dengan merek BENSU.

Permasalahan yang terjadi, Ruben Onsu memperoleh penetapan singkatan nama orang terkenal oleh pengadilan negeri ditahun 2018, yang mana diakui bahwa BENSU merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu. Dengan adanya putusan penetapan singkatan nama ini beserta adanya klausul didalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai larangan penggunaan merek dengan singkatan nama orang terkenal, maka Ruben Onsu menggugat Jessy Handalim atas penggunaan merek BENSU. Ruben Onsu merasa bahwa dalam hal ini seharusnya pihaknya yang berwenang menggunakan merek BENSU bukan oleh orang lain, tetapi Jessy Handalim disahkan sebagai pemegang merek BENSU ditahun 2015 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada saat itu tidak terdapat klausul larangan penggunaan merek dengan singkatan nama orang terkenal.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Muchtar Ramadhan yang berjudul Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftar merek pertama pada sengketa merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap adanya persamaan merek.⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek "PIERRE CARDIN" oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah berlaku efektif dalam melindungi merek terkenal. Kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dianggap kurang memperhatikan bukti-bukti di persidangan sehingga tidak tepat dalam memutus perkara ini sehingga pihak tergugat menang dalam putusan ini.

Namun pada penelitian ini belum membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek pertama ketika timbul suatu gugatan dengan dasar aturan baru. Peneliti hanya membahas sampai pada bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftar merek pertama. Kemudian pada penelitian oleh Taufikur Rohman yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (*First to file*) di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui implementasi ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam sengketa merek "KAMPUS" dan "CAMPUS" dengan merek "BMCAMPUS" dan "MMCAMPUS", serta untuk mengetahui metode penemuan hukum oleh

⁵ Muchtar Ramadhan, 2018, Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 8.

hakim terhadap sengketa merek “KAMPUS” dan “CAMPUS” dengan merek “BMCAMPUS” dan “MMCAMPUS”.⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek apabila ada kesamaan dua merek didaftarkan, maka yang dapat dibatalkan demi menjaga hak eksklusif pertama adalah merek yang terakhir didaftarkan. Kemudian penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah melalui penafsiran gramatikal Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Lalu penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang menganggap bahwa kata *campus* adalah kata yang sudah umum digunakan dan tidak adanya persamaan merek antara BMCAMPUS dan MMCAMPUS padahal seharusnya terdapat perlindungan bagi hak eksklusif pendaftar pertama.

Penelitian ini hanya sebatas memperkuat posisi pemegang merek pendaftar pertama dengan memaparkan bahwa pendaftar merek pertama memiliki hak eksklusif yang dapat membatalkan merek serupa lainnya, tetapi belum dapat menjelaskan apakah hak eksklusif tersebut tetap melekat pada pendaftar pertama ketika terdapat gugatan dari seseorang yang memperoleh penetapan permohonan singkatan nama orang terkenal.

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yerima, et al yang berjudul Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013).⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan prinsip itikad baik pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan merek terkait prinsip itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip itikad baik dalam pembatalan merek merupakan bentuk perlindungan dari negara terhadap pemegang merek, pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan didasarkan pada adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen, hal ini merupakan tindakan itikad tidak baik dengan menumpang pada ketenaran merek lainnya, sehingga merek yang diketahui terdapat unsur itikad tidak baik didalamnya dapat dibatalkan demi memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek pertama.

Namun pada penelitian ini belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan pada perebutan merek BENSU. Pada penelitian ini pihak yang dikatakan memiliki itikad tidak baik adalah pihak yang telah mendaftarkan merek dengan peniruan merek lain yang telah didaftarkan, sedangkan pada sengketa merek BENSU sendiri didaftarkan hanya oleh Jessy Handalim dan Ruben Onsu belum mendaftarkan merek BENSU tersebut. Dari hal ini menimbulkan pertanyaan apakah merek BENSU oleh Jessy Handalim termasuk pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, padahal Ruben Onsu bukanlah pemegang merek BENSU. Berdasarkan beberapa uraian penelitian yang telah dilakukan belum terdapat penelitian yang mampu menjawab permasalahan terkait diperbolehkannya aturan merek yang berlaku secara retroaktif untuk membatalkan merek terdaftar dengan aturan lama menggunakan aturan terbaru. Pada gugatan pembatalan merek BENSU yang diajukan oleh Ruben Onsu

⁶ Taufikur Rohman, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (First to file) di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 8.

⁷ Charles Yerima et.al, 2014, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 1, No. 1, 19.

menggunakan aturan merek terbaru, sedangkan merek BENSU telah disahkan atas nama Jessy Handalim menggunakan aturan merek lama, Hal inilah yang menjadi sebuah persoalan apakah suatu aturan merek diperbolehkan berlaku secara surut sedangkan asas keberlakuan secara surut yang kita ketahui selama ini hanyalah berlaku dalam ranah pidana. Selama ini ketika timbul persoalan sengketa merek, maka penyelesaian yang ditempuh yaitu dengan cara mengacu pada ketentuan aturan merek yang berlaku pada saat sengketa timbul dan aturan merek yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa juga serupa sebagai aturan dari pengesahan merek tersebut, Hal inilah yang membedakan sengketa merek lain dengan persoalan sengketa merek BENSU karena pada kasus sengketa merek BENSU terdapat perbedaan aturan pada saat pendaftaran merek BENSU dan pada saat ditetapkannya merek BENSU sebagai merek dengan singkatan nama orang terkenal yaitu Ruben Onsu. Maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab persoalan seputar sengketa merek yang didalamnya terdapat perbedaan aturan saat pengesahan dan saat gugatan pembatalan. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apakah suatu merek yang telah disahkan menggunakan aturan sebelumnya dapat dibatalkan dengan adanya keberlakuan aturan terbaru atau suatu aturan merek diperbolehkan berlaku secara surut, kemudian apakah pendaftaran merek BENSU yang dilakukan Jessy Handalim dapat dikatakan sebagai bentuk pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Larangan Keberlakuan Surut Terhadap Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis

Merek merupakan suatu penamaan yang sangat diperlukan terhadap hasil dari produk atau jasa. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek merupakan "suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga berbeda dengan benda lain sejenis".⁹ Menurut Muhammad Ali, hak yang dihasilkan dari suatu merek berguna untuk menunjukkan identitas dari suatu barang atau jasa.¹⁰ Dengan adanya suatu merek pada produk atau jasa yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang maka seseorang tersebut memiliki hak yang tercakup di dalam hak kekayaan intelektual terkait adanya nilai ekonomi yang terkandung dari merek yang dihasilkan. Hal ini didukung dengan pendapat dari Henry S yang

⁸ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

⁹ Irsalina J E, 2016, "Tinjauan Hukum Terhadap pendaftar Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisa terhadap pendaftaran merek mendoan di Banyumas, Jawa tengah)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 15.

¹⁰ Muhammad Ali, 2019, Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 No. 2, 118.

mengatakan bahwa, hak kekayaan intelektual terdapat rasionalitas ekonomi didalamnya untuk melindungi hasil karya kemampuan manusia.¹¹ Dari hal ini kita mengetahui bahwa merek memiliki peran penting dalam perekonomian yang membawa kepada keuntungan bagi pihak pemegang merek. Kita mengetahui bahwa hasil dari suatu produk atau jasa yang mencantumkan merek yang telah terkenal akan semakin banyak dikenal dan digunakan konsumen sehingga menghasilkan keuntungan terus-menerus bagi produsen. Demi mendapat keuntungan pula, Ruben Onsu membuka gerai usaha di bidang kuliner yang bernama Geprek BENSU. Usaha tersebut berupa usaha waralaba yang dimana suatu usaha waralaba merupakan suatu metode bisnis dengan menggunakan merek dagang dari seorang *Franchisor*,¹² maka Ruben Onsu yang berkeinginan menjalankan usaha Geprek BENSU dengan sistem *Franchise* harus memiliki merek sebagai objek perdagangan yang dilakukannya. Menurut Ifada dan Endang, *Franchise* merupakan langkah pemasaran produk atau jasa didasarkan pada perjanjian kerjasama secara berkesinambungan antara pemilik waralaba dengan seseorang yang mengikatkan diri dengan perjanjian waralaba tersebut.¹³

Terdapat kendala yang harus dihadapi Ruben Onsu ketika menjalankan usaha Geprek BENSU miliknya yaitu tidak adanya kesempatan bagi Ruben Onsu untuk mendaftarkan merek BENSU sebagai miliknya, Sekalipun Ruben Onsu telah memperoleh penetapan pengadilan terkait singkatan nama orang terkenal ditahun 2018. Tidak dapat dilakukannya pendaftaran Merek BENSU terjadi dikarenakan merek BENSU telah lebih dulu didaftarkan oleh pihak lain yaitu Jessy Handalim ditahun 2015. Akibat dari hal ini Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU dengan adanya aturan mengenai larangan penggunaan merek dari singkatan nama orang terkenal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada Jessy Handalim, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Ruben Onsu juga menyertakan bukti adanya putusan penetapan pengadilan terkait singkatan nama orang terkenal. Namun dalam perkara gugatan pembatalan merek BENSU tersebut, pengadilan niaga tidak mengabulkan permohonan dari Ruben Onsu tersebut dan tetap mengakui bahwa Jessy Handalim tetap berhak menggunakan merek BENSU tersebut. Hal yang mengakibatkan ditolaknya gugatan pembatalan merek BENSU tersebut dikarenakan gugatan tersebut dinilai merupakan gugatan *premature*. Selain itu sistem pendaftaran merek yang berlaku diIndonesia yaitu sistem *first to file*, yang mana hal ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh Jessy Handalim dan tidak terdapat adanya indikasi itikad buruk dalam pendaftaran merek BENSU tersebut maka disahkanlah Jessy Handalim sebagai pemegang merek pertama dari merek BENSU tersebut.

Ruben Onsu dalam hal ini telah melewati prasyarat sebagai pendaftar merek BENSU pertama, maka sesuai aturan merek yang diberlakukan, Ditjen HAKI memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek terdaftar. Kemudian Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim menggunakan ketentuan dalam aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pengesahan merek BENSU atas nama Jessy Handalim mengacu pada aturan Undang-Undang

¹¹ Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual (Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi), Jakart: Penaku, 84.

¹² Henry D Sitompul, et.al, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise, Jurnal Mercatoria Vol.3 No. 2, 145.

¹³ Ifada Qurrata dan Endang P, 2019, Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 No 2, 174.

No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari hal ini ditemukan terdapat perbedaan aturan yang digunakan sebagai tolak ukur pengesahan merek BENSU dan aturan yang digunakan sebagai dasar gugatan pembatalan merek BENSU. Pada ranah hukum pidana kita mengenal adanya asas *non retroactive* yang memiliki pengertian bahwa suatu aturan hukum berlaku pada saat aturan tersebut disahkan dan berlaku sebagai aturan untuk waktu kedepan setelah disahkannya aturan tersebut.¹⁴ Hal ini berarti ketika terdapat suatu aturan terbaru yang diundangkan maka aturan terbaru tersebut menggantikan aturan yang sebelumnya dan berlaku sebagai aturan untuk penyelesaian permasalahan sesudah diundangkannya aturan terbaru. Suatu aturan yang diberlakukan di Indonesia sangat tidak diperkenankan berlaku secara surut. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman dari suatu aturan terbaru yang mana pada saat dilakukannya tindakan tersebut belum ada aturan yang mengatur. Suatu tindakan dapat dikenakan hukuman, apabila tindakan tersebut dilakukan dan secara jelas telah melanggar ketentuan dalam aturan yang berlaku pada saat itu juga, Hal ini terjadi pada gugatan pembatalan merek BENSU oleh Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim. Pada saat Jessy Handalim memperoleh pengesahan sebagai pemegang merek BENSU tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dapat mengakibatkan ditolak atau tidak dapat didaftarkanya merek BENSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian pada aturan merek terbaru Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 21 ayat 2a terdapat larangan penggunaan merek dari singkatan nama orang terkenal. Larangan tersebut dinilai oleh pihak Ruben Onsu telah dilanggar oleh Jessy Handalim sebagai pemegang merek BENSU, maka pihak Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek BENSU dengan dasar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena dasar gugatan yang diajukan Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim telah jelas menggunakan aturan merek yang berbeda, seperti penjelasan diatas bahwa suatu aturan terbaru tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara sebelum diundangkannya aturan terbaru atau lebih singkatnya suatu aturan tidak dapat berlaku secara surut.

Asas menjadi sangat penting dalam suatu pembuatan aturan dikarenakan, menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum berlaku sebagai jantung dari aturan hukum, karena asas hukum sebagai landasan lahirnya suatu aturan hukum.¹⁵ Pada pendapat Fuller dikatakan bahwa salah 1 asas yang diperlukan dalam pembentukan suatu peraturan yaitu, adanya asas Non - retroaktif yaitu suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan pada peristiwa yang lampau sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.¹⁶ Aturan terbaru tidak dapat digunakan mengatasi permasalahan sebelumnya karena pada permasalahan sebelumnya telah berlaku aturannya sendiri.

Dengan adanya larangan keberlakuan surut dari suatu aturan, maka terdapat suatu kepastian hukum bagi setiap orang mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang.

¹⁴ Ali Imron, 2016, Pemberlakuan Asas Berlaku Surut Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 9 No 1 Mei, 36.

¹⁵ Otong Rosadi, 2010, Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No. 3 September, 285.

¹⁶ Victor Imanuel, 2016, Perundang-undangan Indonesia, Surabaya, Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila, 77.

Jika peraturan yang ada dapat berlaku secara surut maka dapat mengacaukan aturan yang akan berlaku dimasa yang mendatang.¹⁷ Apabila tidak terdapat suatu jaminan dari kepastian hukum maka semua orang dapat dikenakan hukuman dan aturan yang baru maupun yang lama akan menimbulkan kerancuan selama keberlakuannya. Suatu kepastian hukum didalam masyarakat dapat mencapai suatu ketertiban dikalangan masyarakat yang kemudian diikuti dengan kemanfaatan dan keadilan hukum didalamnya.

Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan kekuasaan sewenang-wenang.¹⁸ Pendapat ini diperkuat dengan pendapat menurut Maxeiner bahwa dengan adanya kepastian hukum maka dapat mengarahkan masyarakat untuk mematuhi hukum dan melindungi masyarakat dari kesewenangan pemerintah yang membentuk aturan hukum.¹⁹ Apabila suatu aturan diperbolehkan berlaku secara non retroaktif maka masyarakat akan menderita mengalami tindakan sewenang-wenang dari para legislative dan setiap aturan berarti tidak memiliki kepastian hukum yang menjamin perlindungan bagi masyarakat. Maka dalam hal ini aturan dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan untuk mengatasi permasalahan yang akan datang serta tidak dapat berlaku secara surut untuk dijadikan sebagai dasar gugatan pembatalan merek BENSU oleh Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim yang telah disahkan oleh Ditjen HAKI sejak tahun 2015 dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pendaftaran merek yang telah disahkan menjamin sebuah perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah. Bentuk perlindungan yang diberikan yaitu adanya hak eksklusif, jangka waktu perlindungan, serta kewenangan untuk mengalihkan hak atas merek bagi pemegang merek sah melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang diperbolehkan oleh aturan per undang-undangan. Ketika terbit suatu sertifikat penggunaan merek dagang BENSU atas nama Jessy Handalim, maka Jessy Handalim berhak menggunakan merek tersebut sesuai dengan bidang usaha yang diajukannya dalam permohonan pendaftaran merek. Apabila Ruben Onsu menginginkan merek BENSU menjadi miliknya maka seharusnya Ruben Onsu menggugat dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan acuan pengesahan pendaftaran merek oleh Jessy Handalim.

Merek BENSU dapat digunakan oleh pihak lain hal ini disebabkan karena Ruben Onsu tidak terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut sebelum Jessy Handalim. Sistem pendaftaran merek di Indonesia mensyaratkan pendaftaran merek secara konstitutif, dimana pihak yang berwenang menggunakan suatu merek adalah pihak yang terdaftar dan telah disahkan. Ruben Onsu berdalih bahwa namanya telah dikenal dikalangan masyarakat sejak dahulu sehingga penggunaan merek BENSU oleh Jessy Handalim dinilai sebagai suatu tindakan itikad buruk. Ruben Onsu sendiri diketahui baru memperoleh penetapan singkatan nama orang terkenal baru ditahun 2018, sedangkan permohonan pendaftaran merek oleh Jessy Handalim telah dilakukan sejak 2015. Pada putusan pengadilan terkait permohonan

¹⁷ Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Malang, Setara Press, 155.

¹⁸ Sasmini, 2014, Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum Sebuah Anatomi dalam penegakan Hukum, Prosiding Konferensi Filsafat hukum Indonesia ke : 3, Epistema Institute, 29.

¹⁹ Samudra Putra I, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, DiH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 No 1 Februari Juli, 92.

penetapan singkatan nama yang dilakukan oleh Ruben Onsu ditahun 2018, salah satu petitum yang diuraikan yaitu pada poin ke 5 mengatakan:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum dan memenuhi kepatutan umum yang berlaku (custom), jika singkatan nama "BENSU" tersebut adalah untuk nama dari PEMOHON dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas penggunaan nama singkatan "BENSU" tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, maka sudah sepatutnya jika ada penetapan atas hal tersebut dan oleh karena Penetapan tersebut selanjutnya tidak diizinkan untuk menggunakan nama "BENSU" secara tidak patut dan/atau dapat memberikan dampak yang tidak sebagaimana sepatutnya dan merugikan nama baik dari PEMOHON."

Dari uraian petitum tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan singkatan nama tersebut agar nama dari BENSU tidak digunakan oleh pihak lain dan yang berhak hanyalah Ruben Onsu, serta dengan adanya penetapan tersebut untuk selanjutnya tidak diperkenankan bagi pihak lain untuk menggunakan singkatan nama yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu suatu penetapan pengadilan negeri atau yang disebut sebagai diktum memiliki sifat sebagai berikut:²⁰

1. Diktum bersifat deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan tidak dapat menciptakan suatu keadaan baru yang apabila dikaitkan dengan persoalan penetapan singkatan nama orang terkenal BENSU yaitu pengesahan penetapan nama BENSU tidak dapat membatalkan perjanjian merek BENSU yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Jessy Handalim serta tidak langsung menjadikan Ruben Onsu sebagai pemilik yang sah atas merek BENSU dan membatalkan posisi Jessy Handalim selaku pemegang merek BENSU. Pengesahan dari penggunaan merek BENSU terhadap Jessy Handalim telah dilakukan sejak 2015 sebelum adanya putusan pengadilan penetapan singkatan nama BENSU tersebut, maka dengan adanya putusan pengadilan penetapan singkatan nama BENSU tersebut digunakan untuk mencegah penggunaan nama BENSU untuk selanjutnya dan tidak dapat digunakan untuk menggugat Jessy Handalim atas penggunaan nama BENSU sebelum adanya putusan tersebut. Dari hal ini dapat diketahui bahwa Ruben Onsu tidak dapat menggugat pembatalan merek BENSU terhadap Jessy Handalim dengan menggunakan aturan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pengesahan merek BENSU telah terdaftar sejak 2015 dengan mengacu pada ketentuan dalam aturan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek yang didalamnya tidak terdapat larangan penggunaan merek menyerupai singkatan nama orang terkenal, selain itu diperkuat pula dengan larangan diberlakukannya suatu aturan secara surut atau *retroactive*. Adanya putusan penetapan

²⁰ Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>, diakses 22 Januari 2020.

pengadilan juga tidak dapat menjadi alasan dapat dibatalkannya suatu merek karena sifatnya hanya berupa penegasan dan tidak menciptakan suatu keadaan baru.

Tindakan Itikad Baik Jessy Handalim dalam Mendaftarkan Merek BENSU

Sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak menilai suatu penggunaan merek dari pihak mana yang menggunakan ataupun memperkenalkan terlebih dahulu, melainkan pihak mana yang terlebih dahulu mendaftarkan yaitu sistem *first to file*. Pengakuan Ruben Onsu yang menyebutkan bahwa nama BENSU sebagai bagian dari singkatan namanya tidak dapat dijadikan sebagai suatu dalih bahwa merek BENSU otomatis merupakan miliknya dan menjadi haknya. Dalam hal ini Jessy Handalim tidak dapat dipersalahkan dengan indikasi tindakan itikad buruk atas penggunaan merek BENSU. Apabila kita membandingkan merek BENSU milik Jessy Handalim dan merek Ayam Geprek BENSU dari Ruben Onsu, segi logo merek yang ditampilkan secara grafis memiliki perbedaan tampilan kata, pada merek dagang BENSU oleh Ruben Onsu terdapat penambahan kata "GEPREK", sedangkan pada merek dagang BENSU oleh Jessy Handalim hanya bertuliskan "BENSU". Kemudian pada ikon atau lambang merek yang digunakan juga berbeda, jika pada merek dagang BENSU oleh Ruben Onsu menggunakan ikon ayam, merek dagang BENSU milik Jessy Handalim menggunakan ikon sapi. Lalu terdapat pula perbedaan susunan warna yang digunakan oleh kedua merek tersebut. Hal yang menjadi kesamaan satu-satunya yaitu berupa huruf yang digunakan memiliki ejaan yang sama. Walaupun ejaan yang digunakan pada dua merek tersebut sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jika pada merek dagang BENSU oleh Ruben Onsu untuk mencerminkan bahwa usaha dagang tersebut merupakan usaha dagang yang dimiliki oleh Ruben Onsu, lain halnya dengan merek dagang BENSU oleh Jessy Handalim yang merupakan singkatan dari nama usaha Bengkel Susu.

Berdasarkan pada pengakuan Jessy Handalim pendaftaran merek "BENSU" yang dilakukannya ditahun 2015 merupakan singkatan nama dari usaha yang dijalankannya yaitu Bengkel Susu dan bukan merupakan keinginan dari Jessy Handalim untuk menggunakan merek dari singkatan nama orang terkenal. Hal-hal yang ditempuh Jessy Handalim untuk memperoleh pengakuan sebagai pemegang merek "BENSU" telah dilakukan secara sah dimata hukum. Hal ini dibuktikan bahwa sewaktu Jessy Handalim mendaftarkan merek tersebut tidak terdapat adanya penomorlakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai syarat permohonan pendaftaran merek telah dipenuhi oleh Jessy Handalim sebagai pemohon dari merek BENSU. Selain itu Jessy Handalim juga tidak melakukan pelanggaran yang terdapat pada aturan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak terkait alasan absolut dan alasan relatif. Pada syarat pendaftaran merek terdapat syarat substantif serta syarat formal.²¹ Pada pendaftaran merek yang didasarkan pada asas itikad baik serupa dengan pembentukan sebuah perjanjian. Menurut Luh Nila, Asas itikad baik menghendaki adanya kebebasan para pihak dalam penentuan isi perjanjian namun tidak melanggar aturan perundangan serta kepentingan masyarakat umum.²² Hal ini berlaku pula dalam pendaftaran merek yang membebaskan setiap nama merek yang dapat didaftarkan

²¹ Amirul Mohammad, Impor Pararel Dalam Hukum Merek Indonesia, Jurnal Yuridika Volume 30 No.2, Mei 2015, 207-208.

²² Luh Nila W, 2015, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembinaan, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 No 21, hlm. 3-4.

namun berada pada syarat-syarat tertentu yang tidak melanggar aturan perundangan dan kepentingan masyarakat umum.

Pada merek BENSU yang didaftarkan oleh Jessy Handalim sangatlah tidak ditemukan kemiripan bentuk tulisan, logo, ataupun susunan warna dengan merek dagang ayam geprek BENSU milik Ruben Onsu, maka dalam hal ini Jessy Handalim tidak terbukti melakukan tindakan itikad tidak baik sehingga gugatan Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim untuk memohon pembatalan merek BENSU tidak dapat dilaksanakan. Unsur kesamaan yang menyebabkan persengketaan hanyalah terletak pada ejaan tulisan, yang sebenarnya memiliki singkatan atau maksud berbeda. Jika pada Jessy Handalim merek BENSU merupakan singkatan dari usaha Bengkel Susu miliknya, sedangkan pada Ruben Onsu merek BENSU sendiri merupakan singkatan dari namanya Ruben Onsu, maka tindakan penggunaan merek BENSU oleh Jessy Handalim bukan merupakan tindakan itikad buruk.

Kesimpulan

Keberlakuan aturan merek secara surut tidaklah diperbolehkan karena dapat menghilangkan suatu jaminan kepastian hukum pada setiap masyarakat, termasuk penggunaan aturan merek terbaru sebagai penyelesaian untuk membatalkan merek terdaftar dengan aturan sebelumnya. Kehadiran aturan merek terbaru bukan sebagai penyelesaian sengketa merek terdaftar dengan aturan sebelumnya, melainkan berlaku sebagai aturan untuk persoalan merek yang disahkan menggunakan aturan merek terbaru. Hal ini berlaku dalam permasalahan perebutan merek BENSU.

Tidak terpenuhinya indikasi itikad tidak baik dalam pendaftaran merek BENSU oleh Jessy Handalim. Merek BENSU yang digunakan Jessy Handalim merupakan singkatan dari usaha yang dilakukannya yaitu Bengkel Susu. Merek BENSU keduanya berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sangat berbeda, maka Jessy Handalim telah mendaftarkan merek BENSU dengan itikad baik.

Daftar Pustaka

- Ali Imron, 2016, Pemberlakuan Asas Berlaku Surut Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol 9 No 1 Mei.
- Amirul Mohammad, Impor Pararel Dalam Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Yuridika* Volume 30 No.2, Mei 2015.
- Charles Yeremia, 2014, Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013), *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume 1, Nomor 1.
- Henry D Sitompul, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise, *Jurnal Mercatoria* Vol.3 No. 2.
- Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual (*Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*), Jakarta: Penaku.
- Ifada Qurrata dan Endang P, 2019, Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 No 2.
- Irsalina J E, "Tinjauan Hukum Terhadap pendaftar Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisa terhadap pendaftaran merek mendoan di Banyumas, Jawa tengah)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

- Luh Nila W, 2015, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 No 21.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press: Malang.
- Muchtar Ramadhan, 2018, Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Ali, 2019, Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 No. 2.
- Otong Rosadi, 2010, Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Volume 10, Nomor 3, September 2010.
- Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Kencana: Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 1999, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, Jurnal hukum. Nomor.12 Vol 6.
- Samudra Putra I et al, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, DiH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 No 1 Februari Juli, hlm. 92.
- Sasmini, 2014, Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum Sebuah Anatomi dalam penegakan Hukum, Prosiding Konferensi Filsafat hukum Indonesia ke : 3, Epistema Institute.
- Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>, diakses 22 Januari 2020.
- Taufikur Rohman, 2016, Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (First to file) di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Victor Imanuel, 2016, Perundang-undangan Indonesia, Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila: Surabaya.