

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat dan membawa dampak yang besar, salah satunya yaitu sector perdagangan. Perusahaan ataupun perorangan yang akan memproduksi dan memperdagangkan produknya lebih dimudahkan dengan memberikan merek pada produknya. penggunaan merek pada suatu produk juga menguntungkan pengusaha untuk memperkenalkan dan menjual produknya kepada konsumen. Merek merupakan salah satu peranan penting dalam Hak Kekayaan Intelektual pada suatu produk untuk mengetahui asal usul produk tersebut berasal dan juga menghindarkan pengusaha dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*).<sup>1</sup>Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek.<sup>2</sup>

Kepemilikan atas merek berpotensi bermasalah dikemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan merek tersebut untuk mendapatkan hak atau

---

<sup>1</sup> Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, hal.23

<sup>2</sup> *Ibid.*

merek dan cipta sekaligus. Peranan pendaftaran merek sangat penting dalam menjaga dari persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pada umumnya pengusaha mikro-kecil sudah sadar membuat nama usaha, namun belum sadar untuk mendaftarkannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga hal ini menimbulkan kerawanan dimasa depan terhadap produknya. Banyak kejadian dimasyarakat, usaha yang sudah sukses dan dikenal banyak orang harus mengalami kerugian akibat tidak mendaftarkan mereknya sehingga pengusaha lain mengambil mereknya dan mendaftarkannya. Pemilik yang tidak mendaftarkan mereknya tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kebutuhan perlindungan atas merek baik nama ataupun desain dari kotak kemasan semakin berkembang dengan adanya para pengusaha yang tidak sehat dengan melakukan plagiasi. Keadaan seperti plagiarisme menambah pentingnya merek dan mendaftarkan merek produk secepatnya agar dapat membedakan asal usul barang and kualitas. Perlindungan hukum terhadap merekpun terus berkembang dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan sengketa kasus GEPREK BENSU dan I AM GEPREK BENSU diawali dengan gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek dari GEPREK BENSU kepada PT.AYAM GEPREK Benny Sujono pada tanggal 22 Agustus 2019. Pihak Ruben Samuel Onsu merasa merek yang sudah didaftarkannya ditiru dan memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya oleh pihak tergugat. Ruben Samuel Onsu menyampaikan bahwa

merek yang dimiliki tergugat hanya menambahkan kata lain untuk pembeda dan kata “BENSU” sendiri dalam merek Tergugat tidak memiliki arti apapun. Sedangkan kata “BENSU” yang ada pada mereknya merupakan singkatan dari Samuel Ruben Onsu yang merupakan namanya sendiri dan sudah dikenal oleh masyarakat. Ruben Samuel Onsu yang kerap dikenal dengan Ruben Onsu merupakan artis dan seorang MC sejak tahun 2006.

Selaku Penggugat Ruben Samuel Onsu juga menggugat pihak dari Direktorat Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II. Ruben Samuel Onsu menggugat atas dasar berdasarkan Pasal 3 UU MIG seharusnya menolak pendaftaran, namun faktanya tetap menerima permohonan pendaftaran pihak Tergugat I, sehingga patut di duga Tergugat II memiliki “*conflict of interest*”/ benturan kepentingan dalam kepentingan dalam mendaftarkan merek Tergugat I karena menyampingkan ketentuan hukum. Tergugat II juga dianggap tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang seharusnya keputusan diambil dengan cermat dan teliti serta harus menyampingkan kepentingan pribadi. Sehingga Tergugat II telah lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya yang berakibat merugikan Penggugat.

Gugatan yang dilayangkan pihak Ruben Samuel Onsu kemudian dijawab oleh pihak PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO dalam persidangannya mereka memberikan jawaban yang mana pihak Benny Sujono mengatakan bahwa Ruben Samuel Onsu bukan sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek

“GEPREK BENSU”. Pemilik pertama kata dari “BENSU” merupakan Jessy Handalim yang merupakan pemilik produksi susu, yang mana kata “BENSU” sendiri berarti “BENGKEL SUSU”. Namun untuk menghindari perkara yang berlarut-larut akhirnya kedua pihak yaitu Ruben Samuel Onsu dan Jessy Handalim memilih untuk berdamai dengan melakukan perjanjian Jual-Beli dan penyerahan Hak Atas Merek (Sertifikat Merek). Tergugat I Benny Sujono mendalilkan berdasarkan pasal 41 ayat (6) pengalihak Hak Atas Merek “BENSU” tidak berakibat hukum kepada Tergugat I.

Tergugat I Benny Sujono mendalilkan juga bahwa pendaftaran merek yang dilakukan pihak Penggugat dari tanggal 8 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018 dilakukan dengan itikad buruk/itikad tidak baik dengan maksud meniru, menguasai, merampas merek milik Tergugat I / Yangcent (Pemegang Saham Tergugat I) yang beroperasi terus-menerus dari 17 April 2017. Awal dari dibukanya PT AYAM GEPREK Benny Sujono ini berdasarkan saran dari ayah Yangcent yaitu Benny Sujono, yang kemudian dibuka bersama rekannya yaitu Kurniawan dan Stefani Livinus. Dipakainya nama “BENSU” pada merek milik mereka adalah hasil kesepakatan bersama dan penghargaan kepada ayah dari Yangcent, yang mana “BENSU” berarti Benny Sujono.

Setelah beroperasinya merek ayam geprek PT AYAM GEPREK Benny Sujono adik dari Penggugat yaitu Evan Jordi Onsu kemudian menawarkan diri menjalankan usaha sebagai Manager Operasional yang mana Jordi Onsu ini adalah teman dari Yangcent. Berkembangnya usaha hingga membuka cabang kemudian Evan Jordi Onsu menawarkan agar Penggugat yaitu Ruben Samuel

Onsu untuk menjadi duta promosi (Ambassador) dengan memasang foto Penggugat diseluruh cabang dan outlet. Hingga saat menjadi duta promosi sudah menerima pembayaran hasil usaha. Ketika kesepakatan kerjasama dilakukan tidak ada permasalahan terkait dengan nama “BENSU” sendiri. Pada saat kesepakatan dilakukan dan memasuki bulan pertama dengan Penggugat menjadi duta promosi, Evan Jordi Onsu meminta untuk satu karyawannya bekerja dibagian dapur sebagai *quality control*. Masuknya karyawan dari Evan Jordi Onsu inilah awal dari kecurigaan pihak PT AYAM GEPREK Benny sujono, dan tak lama setelah karyawan Evan Jordi Onsu masuk ia menarik karyawannya kembali dan membuka usaha ayam geprek. Setelah membuka usaha GEPREK BENSU inilah kemudian terjadi gugatan yang dilayangkan kepada PT AYAM GEPREK Benny Sujono. Pada akhirnya Putusan gugatan antara Ruben Samuel Onsu yang dilayangkan kepada PT AYAM GEPREK Benny Sujono (Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tergugat II) ditolak.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PRINSIP SISTEM KONSTITUF (FIRST TO FILE) DALAM KASUS SENGKETA GEPREK BENSU”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah eksistensi prinsip penerapan sistem konstitutif (*first to file*) ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyampingkan sistem konstitutif (*first to file*) kasus Geprek Benu?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui Eksistensi hukum prinsip sistem konstitutif (*first to file*) dalam sengketa Geprek Benu.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyampingkan sistem konstitutif (*first to file*) sengketa Geprek Benu.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai HKI, khususnya mengenai prinsip konstitutif (*first to file*) pada sengketa merek.

- 2) Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk berbagai konsep ilmiah yang selanjutnya akan memberikan efek baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang HKI. Khususnya dibidang proses penyelesaian

sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam sengketa yang berkaitan dengan HKI di Indonesia. Penulisan ini juga diharapkan agar memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penyelesaian sengketa HKI di Indonesia . Penulisan ini juga diharapkan agar memberikan pertimbangan-pertimbangan atas kasus sengketa HKI dimasa lampau dan juga agar lebih baik kedepannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang HKI.

