

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS SENGKETA MEREK**

##### **A. Kasus Sengketa Merek Antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta**

Merek Iwan Tirta merupakan merek kenamaan dan cukup terkenal di dunia busana atau *fashion* terkhususnya dalam industry batik Indonesia. Merek Iwan Tirta diambil dari nama sang *maestro* batik Indonesia yaitu mediang Nursjirwan Tirtaatmadjaja atau lebih dikenal dengan nama Iwan Tirta.

PT.Iwan Tirta sudah mendaftarkan merek Iwan Tirta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) pada tahun 2006 yang secara otomatis PT.Iwan Tirta secara sah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) dengan nomor D002006013884 dan mendapatkan sertifikat hak atas merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) atas persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Lalu pada tahun 2009 munculah PT.Pusaka Iwan Tirta dengan merek Pusaka Iwan Tirta yang terdaftar juga dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan nomor IDM000209085.

Dilansir dari [Kontan.co.id](http://Kontan.co.id) , PT.Iwan Tirta melalui kuasa hukumnya yaitu Aris Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya keberatan atas pendaftaran merek Pusaka Iwan Tirta, sebab PT.Pusaka Iwan Tirta memiliki persamaan secara konseptual dengan merek PT.Iwan Tirta, Hal itu terlihat dari penggunaan kata

Iwan Tirta, padahal PT.Iwan Tirta telah menggunakan dan mendaftarkan merek Iwan Tirta jauh sebelum PT.Pusaka Iwan Tirta mengajukan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI). Dengan segala alasan dan kerugian yang dialami PT.Iwan Tirta maka PT.Iwan Tirta mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Dilansir dari Bisnis.com , bahwa sengketa antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta tercatat dalam perkara No.51/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Jkt.Pst. Kuasa hukum PT.Iwan Tirta mengklaim penggugat merupakan pemegang hak atas merek Iwan Tirta di semua kelas yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI).

Penggugat (PT.Iwan Tirta) menilai merek milik tergugat (PT.Pusaka Iwan Tirta) memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek penggugat. Penggugat melihat adanya itikad tidak baik dari penggugat dalam mendaftarkan mereknya dan membuka gerai bernama PT.Pusaka Iwan Tirta di Alun-Alun Grand Indonesia. Penggugat pun menambahkan bahwa produk yang dijual tergugat dalam gerainya bukan milik mendiang Iwan Tirta.

Kuasa hukum penguat pun berpendapat bahwa merek tergugat didaftarkan oleh tergugat dengan tujuan meniru merek Iwan Tirta dan dianggap mendompleng ketenaran merek Iwan Tirta.

Adapun sesuai dengan ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar yaitu pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu 10 (sepuluh) tahun maka perlindungan hukum yang didapat oleh PT.Iwan Tirta berakhir tahun

2016, jika berpedoman pada prinsip *first to file* maka seharusnya permohonan pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intektual (DITJEN HKI).

Sengketa ini terjadi karena PT.Iwan Tirta yang merasa dirugikan dengan hilangnya hak atas perlindungan hukum yang seharusnya PT.Iwan Tirta dapat dengan terdaftarnya pula PT.Pusaka Iwan Tirta yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek PT.Iwan Tirta di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI).

#### **B. Kasus Sengketa Merek Antara BENSU (Ruben Onsu) melawan BENSU (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim**

pada tahun 2015 merek BENSU (Bengkel Susu) dengan pemilik bernama Jessy Handalim telah mendaftarkan mereknya yaitu BENSU (Bengkel Susu) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) , lalu setelah melalui proses pendaftaran merek sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merek BENSU yang didaftarkannya pun resmi dan sah telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan nomor IDM000622472.

Pada tahun 2017 muncul merek BENSU juga dalam industri kuliner Indonesia dengan produk andalannya yaitu GEPREK BENSU yang langsung mendirikan beberapa restoran resminya diberbagai kota besar di Indonesia.

Dengan ketenaran pemiliknya yaitu salah satu artis tanah air yaitu Ruben Samuel Onsu atau yang biasa kita kenal Ruben Onsu sejak itu pula GEPREK BENSU menjadi ramai dikunjungi dan diperbincangkan oleh masyarakat luas. Karena penjualan yang semakin hari semakin meningkat Ruben Onsu pun mencoba mendaftarkan merek BENSU-nya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) di tahun 2018.

Mengingat karena penamaan merek BENSU sebelumnya telah ada dan dinyatakan terdaftar dengan nomor IDM0006622427 milik pemilik lain yaitu BENSU (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim, maka permohonan pendaftaran merek BENSU milik Ruben onsu pun ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI).

Dilansir dari Bisnis.com , dengan mengedepankan prinsip *first to file* permohonan pendaftaran merek BENSU milik Ruben Onsu ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan alasan karena merek BENSU (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim sudah mendaftar dan terdaftar jauh lebih dahulu sebelum merek BENSU yang diajukan Ruben Onsu. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Fathlurachman mengatakan bahwa “daftarnya duluan mereka (Bengkel Susu), sudah lama,” namun demikian, lanjutnya, penetapan soal kepastian pemilik merek BENSU diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat gugatannya sudah didaftarkan oleh pihak Ruben Onsu. Berkas gugatan yang tercatat terdaftar pada 25 September

2018 itu memiliki nomor perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN  
Niaga.Jkt.Pst.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN DIREKTORAT  
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
MENERAPKAN PRINSIP *FIRST TO FILE***

**A. Penerapan Prinsip *First To File* Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Berkenaan dengan tema dan kasus yang penulis angkat yaitu tentang merek , maka sudah sangat wajib bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menyelesaikan segala persoalan mengenai permohonan pendaftaran merek. Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* termasuk Indonesia, menganut prinsip *first to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan prinsip *first to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia.

Pendaftaran merek menjadi penting karena pendaftaran merek merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek (PT.Iwan Tirta dan PT.Pusaka Iwan Tirta) yang menginginkan mereknya diberi perlindungan hukum oleh Negara. Dengan terdaftarnya merek tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka merek tersebut memiliki hak eksklusif untuk bebas memonopoli mereknya tersebut , baik itu untuk digunakan sendiri, hingga memberi izin terhadap pihak lain untuk

menggunakan mereknya tersebut dalam ruang lingkup bisnis. Sebelum merek tersebut terdaftar maka merek tersebut haruslah melakukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu dimana merek tersebut dituntut memiliki daya pembeda dengan merek lain. Dalam merek dikenal adanya prinsip *first to file* yang dimana prinsip ini terkandung secara eksplisit dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Prinsip *first to file* ini mengisyaratkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak permohonan pendaftaran merek bila setelah proses pemeriksaan diketahui bahwa merek tersebut memenuhi unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang lebih dahulu terdaftar sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Kasus yang penulis angkat adalah sengketa yang terjadi antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta. Dimana objek sengketanya adalah terdaptarnya Pusaka Iwan Tirta dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena sebelum PT.Pusaka Iwan Tirta terdaftar, sudah ada merek dengan penamaan “Iwan Tirta” yang lebih dahulu terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) yaitu PT.Iwan Tirta

Melihat dan berpedoman kepada Undang-Undang yang ada, terkhususnya tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis maka hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran merek seharusnya tidak terjadi karena sudah diatur secara tegas melalui pasal-pasal atau isi di dalam Undang-Undang tersebut. Semua pemilik merek yang mempunyai keinginan agar mereknya diakui eksistensinya maka harus legal secara hukum yaitu

terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dan untuk bisa terdaftar maka pemilik merek harus mengikuti ketentuan/peraturan-peraturan yang sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkaitan erat dengan hukum dikemudian hari. Sebelum pemilik merek menaati ketentuan perundangan-undangan merek, pada hakikatnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) seharusnya menjadi lembaga atau institusi pertama dan terdepan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut.

Kasus yang penulis angkat dapat dilihat bahwa sengketa yang terjadi antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta merupakan buah dari kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal tersebut terkandung secara eksplisit adanya prinsip *first to file* dimana prinsip ini secara tegas mengintruksikan kepada Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dibawah naungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk menolak permohonan pendaftaran merek bila merek yang dimohonkan pendaftarannya memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya.

PT.Pusaka Iwan Tirta tercatat terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan nomor IDM000209085 pada tahun 2009 jauh setelah terdaftarnya merek PT.Iwan Tirta dengan nomor



D002006013884 pada tahun 2006. Pada hakikatnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) harus menolak permohonan pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta Karena bila melihat ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek PT. Pusaka Iwan Tirta memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PT.Iwan Tirta yang notabene telah terdaftar sebelumnya. Karena merek PT.Pusaka Iwan Tirta memiliki unsur persamaan yang dominan yaitu sama-sama menggunakan penamaan “Iwan Tirta” dalam mereknya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Dengan melihat pasal 17 ayat (1) tersebut merek PT.Pusaka Iwan Tirta memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek PT.Iwan Tirta karena PT.Pusaka Iwan Tirta menggunakan penamaan yang sama yaitu “Iwan Tirta” yang persamaan tersebut secara dominan terdapat pada PT.Pusaka Iwan Tirta. Persamaan yang dominan tersebut memiliki indikasi membuat masyarakat bingung membedakan mana merek yang asli mana merek tiruan. Untuk mengetahui ada tidaknya unsur persamaan merek yang dimohonkan pendaftarannya maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) harus melakukan pemeriksaan secara substantif sesuai amanat pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan diatur lebih jelas oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek setelah berkas permohonan diterima.

Namun pada faktanya dalam kasus yang penulis angkat terjadi adanya ketidaktepatan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dalam proses pemeriksaan substantif terhadap merek PT.Pusaka Iwan Tirta yang menyebabkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mengimplementasikan prinsip *first to file* dengan tidak menolak permohonan pendaftaran PT.Pusaka Iwan Tirta hingga merek PT.Pusaka Iwan Tirta terdaftar dengan nomor D002006013884 walaupun merek PT.Pusaka Iwan Tirta sangat jelas memenuhi unsur untuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) menolak permohonan pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta.

Penerepan prinsip *first to file* bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) menjadi sangat penting karena apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lalai dalam menerapkan prinsip *first to file* akan berpotensi besar menyebabkan adanya sengketa antara pemilik merek yang mempunyai kesamaan baik hanya pada pokoknya atau keseluruhannya di kemudian hari. Seperti yang terjadi pada sengketa antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta dimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lalai dalam menerapkan prinsip *first to file* karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) tidak menolak permohonan pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta dan bahkan mengeluarkan sertifikat hak merek dengan nomor pendaftaran IDM000209085 pada tahun 2009 walaupun merek PT.Pusaka Iwan Tirta tidak memiliki pembeda dan memiliki kemiripan yang dominan sehingga memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek PT.Iwan Tirta yang jelas-jelas sudah lebih dahulu terdaftar pada tahun 2006 dalam Daftar Umum Merek

(DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan nomor pendaftaran D002006013884. Karena merek PT.Iwan Tirta dan PT.Pusaka Iwan Tirta yang keduanya sama-sama terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM)) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) maka ini menjadi alasan mengapa terjadi sengketa antara merek PT,Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta. Karena jelas tercatat dalam Perkara No.51/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Jkt.Pst. objek sengketanyanya adalah terdaptarnya merek PT.Pusaka Iwan Tirta dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI). Disamping adanya keteledoran berupa ketidaktelitian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI), PT.Pusaka Iwan Tirta pun menjadi alasan kuat dan menjadi penyebab juga mengapa terjadi sengketa, karena PT.Pusaka Iwan Tirta mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan dasar itikad tidak baik. Sungguhlah sangat jelas dengan segala perkembangan teknologi yang ada maka seharusnya PT.Pusaka Iwan Tirta tidak berusaha untuk tetap mendaftarkan mereknya karena sudah ada terlebih dahulu merek yang mempunyai penaman “Iwan Tirta” yaitu PT.Iwan Tirta yang terdaftar.

PT.Pusaka Iwan Tirta sudah sangat jelas tidak mengindahkan prinsip Itikad baik (*good faith*) yang seharusnya diutamakan oleh pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya.

## **B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pendaftar Merek Pertama**

Menjadi sangat penting ketika suatu pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) diberi perlindungan hukum oleh Negara. Perlindungan hukum tersebut berupa kepastian hukum bagi pemilik merek yang terdaftar.

Merek terdaftar yang merasa dirugikan atas terdaptarnya pula merek yang memiliki kemiripan yang dominan bisa mendapatkan perlindungan hukum kembali melalui pertanggung jawaban dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) berupa pembatalan merek bagi merek yang secara sah terbukti memiliki/memenuhi unsur untuk dibatalkan melalui intruksi dari putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Berkenaan dengan kasus yang penulis angkat yaitu sengketa antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta , yang dalam sengketa ini PT.Iwan Tirta yang terdaftar tahun 2006 dengan nomor D002006013884 merasa dirugikan dengan terdaptarnya pula PT.Pusaka Iwan Tirta pada tahun 2009 dengan nomor D002006013884. Langkah hukum yang bisa ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) adalah dengan membuat/melakukan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,

Gugatan tersebut bisa tertuju terhadap PT.Pusaka Iwan Tirta (sebagai tergugat) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (sebagai turut tergugat) melalui Pengadilan Niaga. Alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi

turut tergugat agar senantiasa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) membatalkan merek PT.Pusaka Iwan Tirta dengan nomor D002006013884 melalui putusan pengadilan. Selain melalui jalur litigasi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pendaftar merek pertama bisa melalui non-litigasi. Sebelum mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga alangkah lebih baik PT.Iwan Tirta melakukan proses/upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa Sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Upaya non litigasi menjadi opsi pertama sebelum melalui jalur litigasi untuk terciptanya proses hukum yang cepat, murah, dan efisien. Jalur non-litigasi diantaranya Penyelesaian sengketa yang sudah agak lama berkembang yaitu arbitrase. Para pihak yang bersengketa yaitu PT.Iwan Tirta dan PT.Pusaka Iwan Tirta, membuat kesepakatan dengan membuat perjanjian *compromise* untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Lalu kedua belah pihak menundukan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul karena merek yang mempunyai persamaan kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter

Upaya yang bisa ditempuh oleh PT.Iwan Tirta pun bisa melalui upaya mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. Pihak dari PT.Iwan Tirta melakukan negosiasi dengan PT.Pusaka Iwan Tirta dan di tengah mediator untuk menuju kesepakatan *win win solutions*

Bila proses atau upaya mediasi tidak menemui titik terang maka PT.Iwan Tirta bisa melalui upaya konsoliasi untuk penyelesaian sengketanya. Konsoliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsoliator. Dalam hal ini konsoliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsoliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.