

**IMPLEMENTASI ASAS *FIRST TO FILE* DALAM  
SENGKETA HAK MEREK DAGANG  
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**Nadia Elvin Eka Azaria**  
**1802056063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Nadia Elvin Eka Azaria  
NIM : 1802056063  
Judul : Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang  
I Am Geprek Benu Sedep Beneerr (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga.Jkt.Pst.).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 11 Oktober 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Oktober 2022

Ketua Sidang

**NAZAR NURDIN, M.S.I**  
**NIP. 19900222019031015**

Sekretaris Sidang

**NAJICHAH, M.H**  
**NIP. 199103172019032019**

Penguji I

**Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.**  
**NIP. 196703201993032001**

Penguji II

**M. KHODUR ROFIQ, M.S.I.**  
**NIP. 198510022019031006**

Pembimbing I

**Novita Dewi Masvithoh, SH., M.H.**  
**NIP. 19791022 00701 2 010**

Pembimbing II

**Najichah, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19910317 201903 2 019**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
a.n. Sdr/i Nadia Elvin Eka Azaria

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nadia Elvin Eka Azaria  
NIM : 180205063  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **"Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 22 September 2022

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvithoh., S.H.I., M.H.  
NIP. 19791022 200701 2 010

Pembimbing II

Najichak., S.H.I., M.H.  
NIP. 1991031 7201903 2 019

## MOTTO

*“Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author”*

(Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan meterial yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurilah, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, dan kesehatan bagi penulis, sehingga dengan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya, diantaranya :

1. Kepada Ibu Wiji Dwi Listiyuli dan Ayah Mustaghfirin., S.Ag tersayang saya sebagai orangtua penulis, terimakasih ibu dan ayah telah mendukung, membantu dan mendoakan yang tidak terhitung oleh waktu sehingga skripsi saya dapat selesai hingga akhir. Semoga ibu dan ayah selalu mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan dan kebaikan yang tak terhingga oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Aamiin Yarobalalamin ...
2. Kepada Tante Roudhotun Nafiah, S.Ag dan M. Afnan Tsaqif, Fatih Izzudin, Sultan Menara Restu Putra yang telah senantiasa mendukung serta mendoakan saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada mbah haryati putri dan mbah nadhim kakung di Purwokerto yang selalu memberikan doa dan semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat saya Destri Kurniasari, Ida Amirotul Nahdiyah, Nailia Rofiatul Ulya, Qorin Annida Salma, Nayla Nashikatud Diniyah, Ardhyatul Wasiah yang telah memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, ibu Najichah, S.H.I., M.H. dan ibu Tri Nurhayati, S.H.I., M.H yang telah memberikan ilmu dan banyak membantu memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum B angkatan 2018 yang dari awal perkuliahan hingga akhir selalu memberikan kesan berkesan, terimakasih sudah kalian banyak memberikan kenangan yang mungkin tidak akan terlupakan.

7. Kepada kelompok 8 KKN MIT DR 2021 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberikan kesan baik dan menjadi sebuah kenangan berharga.
8. Kepada *partner* saya yang telah mau untuk saya repotkan dalam mencari buku-buku referensi penunjang skripsi ini, mau menjadi *partner* untuk diajak berdiskusi dan selalu mendoakan saya agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua pihak semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Aamiin Yarobalalamin ...

Semarang, 22 September 2022

Nadia Elvin Eka Azaria

# DEKLARASI

## HALAMAN DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Elvin Eka Azaria

NIM : 1802056063

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Gepek Benu Sedep Bencerr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga.Jkt.Pst.)” berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 22 September 2022  
Yang membuat pernyataan



Nadia Elvin Eka Azaria

## ABSTRAK

Merek dagang merupakan jenis hak kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang di asosiasikan dengan produk barang atau jasa tertentu. Merek memiliki fungsi penting bagi dunia usaha perdagangan. Terdapat dua sistem pendaftaran yaitu *first to use* dan *first to file*. Di Indonesia menerapkan sistem pendaftaran *first to file* yang artinya seseorang yang mendaftarkan merek pertama kali mendapatkan hak *eksklusif* yang diberikan oleh negara terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM) dengan jangka waktu tertentu dilindungi oleh hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada praktiknya masih terdapat pelanggaran hak merek dagang. Seperti sengketa perebutan hak merek “BENSU” antara Ruben Samuel Onsu dengan Benny Sujono. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas implementasi asas *first to file* dalam sengketa hak merek dagang i am geprek benu sedep beneerrr (studi kasus putusan pengadilan nomor 57/pdt.sus-merek/pn. Niaga jkt.pst.).

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data pada penelitian ni merupakan data kualitatif dengan sumber data terbagi menjadi dua yakni data primer menggunakan putusan nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan data sekunder. Teknis pengumpulan data ini adalah dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul data diolah dengan metode dan pengolahan yang bersifat normatif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas *first to file* diterapkan secara tepat terhadap sebuah kasus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. *Pertama*, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim menggunakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



karena merek “BENSU” yang didaftarkan adalah sama pada pokoknya, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang itikad tidak baik karena Penggugat meniru dan merugikan Tergugat I, Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang kepemilikan merek yang dengan sengaja ditiru. *Kedua*, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam putusan perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah tepat dalam menerapkan asas *first to file* dimana pihak Tergugat I merupakan pemilik merek “BENSU” yang sah dan wajib untuk dilindungi oleh negara yang mempunyai hukum tetap.

**Kata Kunci : *First To File*, Hak Merek, Geprek Benu**

## ABSTRACT

A trademark is a type of intellectual property right in the form of a name or symbol associated with a particular product or service. Brands have an important function for the trading business world. There are two registration systems, namely first to use and first to file. In Indonesia, implementing a first to file registration system, which means that someone who registers a trademark for the first time gets exclusive rights granted by the state registered in the General Register of Marks (DUM) for a certain period of time protected by law according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Indications. Geographical. In practice there are still trademark rights violations. Like the dispute over the "BENSU" brand rights between Ruben Samuel Onsu and Benny Sujono. Therefore, this thesis will discuss the implementation of the first to file principle in the trademark rights dispute I am geprek bensu sedeeep beneerrr (case study of court decision number 57/pdt.sus-brand/pn. Niaga jkt.pst.).

This research is a qualitative research with a normative juridical approach. The type of data in this study is qualitative data with data sources divided into two, namely primary data using decision number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst and secondary data. Technical data collection is the technique of documentation and literature study. After the data is collected, the data is processed by qualitative normative methods and processing which aims to analyze how the first to file principle is applied appropriately to a case.

The results of the study concluded that the Court's Decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. First, Legal Considerations by the Judge using Article 21 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications regarding having similarities in principle or in whole because the registered "BENSU" mark is the same in essence, Article 2 paragraph (3) Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning bad faith because the Plaintiff imitated and harmed Defendant I, Article 1 paragraph (5) in

conjunction with Article 21 paragraph (2) letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning trademark ownership deliberately imitated. Second, the legal considerations by the judge in the case decision Number 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst have been right in applying the first to file principle where the Defendant I is the owner of the legal “BENSU” brand and must be protected by country with permanent law.

**Keywords: *First To File*, Brand Rights, Geprek Bensu**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam sehingga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa derikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Srata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pembaca. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril ataupun materil baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya, Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H.Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H.Ahmad Izzudin, M.Ag. Selaku wakil dekan III.
3. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.H dan Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku kajur dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ali Maskur, S.H., M.H selaku Wali Dosen yang selalu memberikan bimbingan, dukungan dan arahan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam yang tidak terhingga sehingga terbantu dalam proses perkuliahannya maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Jurusan Ilmu Hukum terutama Ilmu Hukum B yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga hal-hal baik, serta doa-doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terimakasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin Yarobalalamin ....

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 22 September 2022

Nadia Elvin Eka Azaria

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG HAK MEREK.....</b>	<b>17</b>
A. Asas <i>First To File</i> .....	17
B. Pengertian Merek.....	20
C. Macam-Macam Jenis Merek .....	22
D. Fungsi Merek .....	24

E. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek.....	25
F. Tata Cara atau Prosedur Pendaftaran Merek.....	26
G. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Terhadap Merek Yang Telah Didaftarkan pada Dirjen HKI.....	31
H. Konsep Hak Milik.....	32
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM OLEH S HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK DAGANG I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.).....</b>	<b>40</b>
A. Duduk Perkara.....	40
B. Petitum Perkara.....	46
C. Landasan Peraturan Perundang-Undangan.....	47
D. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst....	48
<b>BAB IV IMPLEMENTASI ASAS <i>FIRST TO FILE</i> DALAM SENGKETA HAK MEREK DAGANG I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST.).....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).....	58
B. Implementasi Asas <i>First To File</i> Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>88</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN  
Niaga/Jkt.Pst.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek merupakan suatu pembeda lebih dari sekedar kata dan logo, tetapi juga jaminan mutu atas produk makanan sehingga penting untuk dilindungi.<sup>1</sup> Merek merupakan identitas dari sebuah barang yang sering dikaitkan dengan *image*, reputasi, maupun kualitas suatu produk barang ataupun jasa. Sebuah merek juga perlu proses yang panjang agar merek dapat dikenal oleh masyarakat luas. Produsen atau pelaku usaha harus mempertahankan kualitas dan mutu dari barang maupun jasa sesuai dengan standar yang ada.<sup>2</sup>

Pendaftaran merek di Indonesia saat ini adalah menganut sistem konstitutif yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut. Hal ini menandakan jika peranan merek sangatlah penting sehingga diperlukan peraturan yang lebih rinci agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek. Perlindungan hukum dapat diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan pada kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>1</sup>Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, *Modul Ki-lat Untuk Pemula Kenali Kekayaan Intelektual Dengan Singkat & Tepat Hak Cipta, Merek, Desain Industri & Paten*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, 2020), h 15.

<sup>2</sup>Sonny Johannes, Hendra Haryanto dan yessy Kusumadewi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst)*", Jurnal Krisna Law, Vol, 3, No 2, 2021.

Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak merek.<sup>3</sup> Hak ini adalah suatu hak *eksklusif* yang artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama untuk jenis barang yang serupa. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut : “Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Jadi yang dijelaskan disini bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.<sup>4</sup>

Pemahaman terkait perlindungan hukum Islam terhadap hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual didapat karena berharga dan bernilai dan hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh negara. Berikut dasar hukum perlindungan hak merek dagang sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah S.W.T berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ

حِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QA. An Nisa: 29).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar kita sebagai orang-orang yang beriman hendaklah jujur jika dipercaya sebagai bagian dari usahanya tidak serakah menguasai hasil jerih payah seseorang. Pada hakikatnya

---

<sup>3</sup> Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, ed Revisi, cet 2*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h 173.

<sup>4</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia (Cetakan Keempat ditambah dan direvisi, termasuk Undang-Undang Merek Baru 1992)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993), h 5.

perebutan hak merek dagang dalam sengketa ini adalah perbuatan yang tidak baik dan tentu merugikan orang lain.

Penulis meneliti kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Diketahui bahwa Ruben Samuel Onsu yang merupakan seorang artis terkenal yang memiliki gerai makanan yang bernama Geprek Bensu dan bertempat tinggal di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III Nomor 22 Kav. 21, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan-12330 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Diwakili oleh Minola Sebayang, S.H., M.H., dan Abdu Anshori, S.H., dan kawan-kawan.

Melawan Pt. Ayam geprek Benny Sujono, yang berkedudukan di Jalan Raya Kedoya Pesing Nomor 27C, RT. 001/RW. 001 Desa /Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat I diwakili oleh Kurniawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H., Muhammad A Fayakun, S.H., dan Kawan-kawan.

Selanjutnya melawan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 8-9, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan-12940, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini memberikan kuasa hukum tugas kepada: Abdul Hakim, Noviana Setyaningtyas K, S.H., dan kawan-kawan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 September 2019 untuk selanjutnya disebut Tergugat II.

Sengketa itu terjadi berawal dari berdirinya usaha kuliner ayam geprek yang didirikan oleh Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus. Berniat mengembangkan usaha kuliner miliknya dan dengan mempertimbangkan saran serta masukan oleh Benny Sujono ayah dari yangcent bisa

juga dipanggil “BENSU” yang telah berbadan hukum berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017. Maka nama merek bisnis kuliner ayam geprek tersebut bernama I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.<sup>5</sup>

Setelah bisnis cukup berkembang, seorang teman dari yangcent bernama Evan Jordi Onsu selaku adik dari Penggugat menawarkan diri untuk bergabung ke PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang memiliki kedudukan sebagai manager operasional. Setelah Penggugat bergabung, Evan Jordi Onsu menawarkan kepada Tergugat I jika Penggugat yang merupakan seorang artis dapat dijadikan sebagai duta promosi (*ambassador*).

Tidak lama setelah Evan Jordi Onsu dan Penggugat bergabung pada Juli 2017. Pihak Penggugat memiliki usaha kuliner ayam geprek dengan merek PT. Ayam Geprek Benu yang memiliki kesamaan jenis makanan, logo, riasan ruangan, susunan gambar sama dengan usaha kuliner ayam geprek milik Tergugat I.<sup>6</sup>

Sebagian menimbulkan konsumen PT. Ayam Geprek Benny Sujono berpindah untuk membeli ke PT. Ayam Geprek Benu. Akhirnya pada Mei 2018 Penggugat memohon penetapan atas merek “BENSU” ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 31 Agustus 2019 Penggugat melakukan somasi kepada usaha kuliner PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Penggugat meminta Tergugat I untuk tidak menggunakan nama “BENSU” pada usaha kulinernya.

---

<sup>5</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>6</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

PT. Ayam Geprek Benny Sujono juga menyampaikan rekonsensi atau gugatan balik. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa pemilik dan pemakai merek pertama (*first to file*) yang sah yaitu merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Karena berdasarkan data yang terdapat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)<sup>7</sup> merek milik Tergugat I sudah terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM).

Tidak puas dengan keputusan itu pihak Penggugat pada tanggal 23 April 2020 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun pengajuan kasasi yang terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tersebut ditolak pada 20 Mei 2020.<sup>8</sup> Dalam surat putusan tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan Tergugat II untuk menghapus pendaftaran (6) enam merek dagang Ayam Geprek Benu yang diajukan oleh Penggugat.<sup>9</sup>

Terdapat asas *first to file* pada kasus sengketa atas nama “BENSU”. Asas *first to file* adalah suatu sistem pendaftaran merek yang telah tercakup didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Biasanya merek yang telah didaftarkan merek tersebut akan dilindungi apabila telah melakukan permohonan pendaftaran terkait merek ke pihak yang berwenang yaitu Pihak Tergugat II.

Implementasi asas *first to file* di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

---

<sup>7</sup>Untuk mengetahui merek terdaftar <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>.

<sup>8</sup>Maria Pricilia S dan Devita Wisnu Wardhani, *Kejahatan Terhadap Hak Milik Dalam Perspektif Sosial Kriminal (Studi Kasus Sengketa Merek Dagang Antara Gepek Benu Dengan I Am Geprek Benu)*, Makalah Sosiologi Kriminologi, h 9-11.

<sup>9</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

Geografis sangat berperan penting dalam kasus sengketa diatas. Asas *first to file* menjadi dasar penentuan siapakah yang menjadi pemilik pertama dan pendaftar pertama yang sah atas hak merek “BENSU” tersebut.

Atas penjabaran latar belakang tersebut maka penulis membuat kajian penelitian hukum untuk menganalisa serta menemukan jawaban atas permasalahan mengenai pendaftaran merek dengan judul: **“Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Penyelesaian Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)?
2. Bagaimana Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a) Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Penyelesaian Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)?
- b) Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)?

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni :

1. Manfaat secara akademik sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai Hak Merek Dagang yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
2. Secara praktis yaitu :
  - a. Bagi pengusaha untuk dijadikan sumber informasi serta bahan acuan mengenai pentingnya asas *first to file* dalam pendaftaran merek sebagai jaminan kepribadian dan reputasi serta sebagai contoh upaya hukum yang dapat diambil ketika mengalami kasus serupa.
  - b. Bagi Masyarakat, yaitu sebagai akses dan informasi agar ide atau gagasan hak milik intelektual tidak ditiru serta mencegah adanya persaingan tidak sehat dari *competitor* sejenis.
  - c. Bagi Pembaca, yaitu sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai pentingnya asas *first to file* dalam melakukan pendaftaran merek. Selain itu, juga dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.

#### E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ditujukan untuk memperjelas penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti mengenai masalah implementasi asas *first to file* sengketa hak merek dagang i am geprek benu sedep beneerrr, baik yang diambil dari skripsi, jurnal. Juga mempertegas penelitian ini bukan dari plagiasi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti, maka peneliti menyajikan perbedaan dari penelitian yang lain sebagai berikut :



1. Penelitian yang pertama, Skripsi Dezza Al Manda. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) yang berjudul “*Sistem First To File* Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”.<sup>10</sup>

Fokus dalam penelitian ini mengkaji tentang menggunakan permasalahan merek *first to file* menggunakan teori itikad tidak baik. Perbedaan dengan fokus kajian peneliti bahwa peneliti lebih meninjau perkara asas *first to file* perebutan hak merek dagang menggunakan teori asas *first to file* dengan menggunakan konsep hak milik terhadap perebutan hak merek agar mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Penelitian yang kedua, Skripsi Fatkhul Mungin. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) yang berjudul “Perlindungan Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Pada Merek Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst”<sup>11</sup>.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan nama atau singkatan orang terkenal pada merek tanpa persetujuan pemilik nama yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti. Dalam perkara penggunaan nama orang terkenal pada merek “BENSU” gugatan yang

---

<sup>10</sup>Dezza al manda, Skripsi: *Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Merek*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>11</sup>Fatkhul Mungin, Skripsi: *Perlindungan Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Pada Merek Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, dengan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat mengakibatkan hilangnya hak penggugat sebagai pemilik nama atau singkatan nama. Perbedaan dengan peneliti disini adalah fokus peneliti terdapat pada bagaimana asas *first to file* bekerja untuk melindungi dan perlindungan hukum secara tepat bagi pendaftar merek yang mendaftarkan merek pertama kali di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Penelitian yang ketiga, Jurnal dari Humaedi Abdurahman. Dari Jurnal Aktualita yang berjudul “Asas *First To File Principal* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu”. Vol. 3, No 1, Tahun 2020.<sup>12</sup>

Fokus pada penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya nama terkenal tidak menjamin mendapatkan adanya jaminan perlindungan hukum akibat lemahnya asas *first to file* dalam melindungi nama orang terkenal jika hal tersebut tidak sesegara mungkin didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fokus kajian peneliti bahwa disini juga membahas asas *first to file* terkait perlindungan hukum bagi pemilik merek pertama terhadap nama terkenal yang baru saja mendaftarkan hak merek mereka, apakah mendapat perlindungan hukum yang sama atau salah satu harus membatalkan mereknya.

4. Penelitian yang keempat, Jurnal dari Michelle Nathania. Dari jurnal Hukum Adigama yang berjudul “Analisis Konsepsi Asas *First To File* Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt.Sus-Hki/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt-Sus-

---

<sup>12</sup>Humaedi Abdurahman, *Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*, Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020.

Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). Vol 3, No 2, Tahun 2020.<sup>13</sup>

Fokus dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana asas *first to file* bekerja terhadap merek terkenal dan merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali. Kajian disini menjelaskan bahwa seringnya berbenturan asas *first to file* dengan merek terkenal namun hakim tetap adil dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Fokus kajian peneliti bahwa peneliti lebih menjelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh haknya sebagai pendaftar pertama sebuah merek yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen dipengadilan dengan membuktikan bahwa pendaftaran merek mereka sudah sesuai dengan penerapan asas *first to file*.

5. Penelitian yang kelima, Jurnal dari Patrichia Weyni Lasut. Dari jurnal *Lex Et Societatis* yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. Vol. VII, Nomor 1, Tahun 2019,<sup>14</sup> dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga dan bagaimana tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar pada pengadilan niaga. Terfokus dalam 2 (dua) Pasal yaitu pasal 83 dan pasal 84 UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus pada penelitian peneliti yaitu fokus terhadap Pasal 21 ayat (1) a dan Pasal 21 ayat (3) terkait persamaan pada pokoknya dan tentang itikiad tidak baik karena ada niatan

---

<sup>13</sup> Michelle Nathania, *Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt.Sus-Hki/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt-Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Vol. 3. No. 2, 2020.

<sup>14</sup> Patrichia Weyni Lasut, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 106 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol.VII No. 1, 2019.

dari pihak penggugat untuk meniru dan menyesatkan (*misleading*) dalam menyelesaikan perkara sengketa merek.

## F. Metode Penelitian.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menjelaskan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>15</sup> *Literatur review* yang ditekankan bahwa penulis mengindikasikan bahwa pendaftaran merek di Indonesia menerapkan asas *first to file* dimana orang atau badan usaha wajib mendaftarkan mereknya terlebih dahulu karena banyak orang atau badan usaha yang lalai dan tidak peduli tentang pentingnya hak kekayaan intelektual terutama dibidang merek.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini melalui penelitian hukum yuridis normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan cara mengumpulkan data-data melalui bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>16</sup> Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>17</sup> Serta melalui peninjauan

---

<sup>15</sup>Hengky Wijaya, *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Prof. Burhan Bungin), [https://www.researchgate.net/publication/323691993\\_Ringkasan\\_dan\\_Ulasan\\_Buku\\_Analisis\\_Data\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Prof\\_Burhan\\_Bungin](https://www.researchgate.net/publication/323691993_Ringkasan_dan_Ulasan_Buku_Analisis_Data_Penelitian_Kualitatif_Prof_Burhan_Bungin), diakses tanggal 2 September pukul 09.17 WIB.

<sup>16</sup>Suratmand dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h 51.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 160.

yuridis terhadap norma-norma serta *literatur* yang berkaitan dengan aspek-aspek asas *first to file* dengan didukung putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, yaitu

1. Pendekatan undang-undang atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti terkait implementasi hukum *first to file* hak merek agar tidak ditiru.<sup>18</sup>
2. Pendekatan studi kasus (*Case Study*) dimana dalam suatu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus sengketa hak merek dagang sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.<sup>19</sup> Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada asas *first to file* yang mempelajarinya sebagai suatu permasalahan. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h 194.

<sup>19</sup>Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 7.

terutama studi kasus putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah bagaimana sebuah data diperoleh. Apakah data yang diperoleh didapatkan dari sumber langsung (data primer) atau sebuah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>20</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai arti otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., Norma Dasar (Pancasila), Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah <sup>22</sup> : (a) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa

---

<sup>20</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h 175.

<sup>21</sup>Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). h 141.

<sup>22</sup>Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). h 143.

permasalahan hukum, termasuk tesis, skripsi, dan disertasi hukum lainnya, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, jurnal karya ilmiah, website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dimiliki oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah artikel, jurnal, berita, kamus hukum, internet dan hal-hal yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>23</sup> Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan akurat.<sup>24</sup> Studi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, website, jurnal yang berhubungan dengan sengketa merek dan asas *first to file*. Peneliti mengumpulkan data-data berupa gambar dalam proses menganalisis kasus perebutan hak merek dagang sebagai sarana memperkuat informasi yang telah

---

<sup>23</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h 34.

<sup>24</sup>Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Wacana, Vol II, No 2, 2014.

didapat dari hasil penelitian juga sebagai antisipasi apabila terdapat kesalahan manusia yang tidak terduga.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.<sup>25</sup> Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap untuk dianalisis secara normatif kualitatif dengan mengungkapkan dan menguraikan data secara rinci permasalahan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.<sup>26</sup> Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan menganalisis asas *first to file* dalam perlindungan hak merek selaku pemegang hak *eksklusif* pertama merek.

---

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: alfabeta, 2018), h 482.

<sup>26</sup>Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2019), h 26.



## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Bab Pendahuluan dimana dalam bab ini penulis menyajikan deskripsi tentang apa yang akan dibahas dalam inti permasalahannya. Pada pokok pembahasan bab ini juga dikemukakan lagi mengenai apa yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang dipakai untuk penelitian yaitu yuridis normatif.
2. Bab II : Dalam bagian ini dibahaslah apa saja yang menjadi kajian pustaka yang didalamnya membahas asas *first to file*, pengertian merek dagang, macam jenis merek, syarat-syarat pendaftaran merek dagang, hak atas merek, tata cara atau prosedur pendaftaran merek dan perlindungan hukum bagi pengusaha terhadap merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, teori konsep hak milik.
3. Bab III : Membahas tentang bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Penyelesaian Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.)
4. Bab IV : Membahas mengenai hasil penelitian dimana dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)?
5. Bab V : Bab akhir atau penutup penulisan skripsi ini, dimana membahas dan memuat kesimpulan dari seluruh penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang dianggap perlu oleh penulis

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG HAK MEREK

#### A. Pengertian Asas Merek

##### 1. Pengertian Asas *First To File*

*First to file* adalah suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, pihak yang pertama kali yang mendaftarkan merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut.

Asas *first to file* yang berarti apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan yang permohonannya diajukan terlebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka pihak tersebutlah yang berhak atas perlindungan mereknya. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.<sup>27</sup>

##### 2. Sejarah Singkat Asas *First To File*

Terdapat dua asas pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). *First to use* bisa berarti siapa yang menggunakan pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. *First to use* berlaku ketika Indonesia menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. *First to use* memiliki kelemahan karena banyak orang yang mengaku sebagai pengguna pertama dan menuding pihak lain sebagai

---

<sup>27</sup>Cekhki, *hati-hati kena teguran, ingat pendaftaran merek bersifat first to file*, <https://cekhki.id/hati-hati-kena-teguran-ingat-pendaftaran-merek-bersifat-first-to-file/>, diakses tanggal 23 Juni 2022 pukul 00.16.

penirunya. Adapun asas *first to file*, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka dia seorang pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu. *First to file* yang kini dianut di Indonesia memiliki relevansi dengan keadaan terkini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut sistem konstitutif dengan doktrinnya “*prior in filling*” bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pasal itu berbunyi: “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang hasil perusahaan atau barang dari suatu badan dari barang milik orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang yang sejenis dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.”<sup>28</sup>

Pertimbangan secara khusus dengan adanya perubahan sistem pendaftaran merek dari sistem deklaratif (*first to use*) ke dalam sistem konstitutif (*first to file*), dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek bahwa perubahan dari sistem deklaratif ke sistem

---

<sup>28</sup>Andi Saputro, *Sengketa Merek Mengenal Asas First to File yang membuat Pierree Cardin Jatuh ke Orang Jakarta*, <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 23.30 WIB.

konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif.

Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan merek dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persaingan didunia usaha dagang. Penggunaan sistem konstitutif bertujuan agar menjamin kepastian hukum serta diimbangi dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi masyarakat.<sup>29</sup>

### 3. Pendapat Ahli

Penjelasan asas *first to file* oleh Dr. Suyud Margono, S.H., M. Hum., FCI Arb sebagai berikut :

*First to file* adalah sebuah sistem dalam permohonan pendaftaran atas merek yang berlaku. Sistem *first to file* artinya permohonan pendaftaran merek dicatat sejak permohonan diterima oleh petugas Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan jika permohonan tersebut lulus dari pemeriksaan (proses formal dan substantif) maka permohonan tersebut diberi sertifikat merek yang berisikan tanggal permohonan diterima petugas Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal pengumuman, hingga masa berlaku sertifikat.

Sertifikat merek yang diperoleh pemegang hak merek atas merek dari Negara (Direktorat Merek) dapat dialihkan ke pihak ketiga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan hibah, lisensi maupun jual beli. Sertifikat Merek yang dialihkan dan diterima oleh pihak ketiga berlaku sejak tanggal pengalihan terjadi, bukan sjak tanggal permohonan pendaftaran hak atas merek. Pendaftaran atas merek adalah peristiwa hukum yang pertama (*original*) menjadi tanggal dimulai

---

<sup>29</sup>R. Murjianto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")*, Jurnal JH Ius Quia, Vol 24 Issue 1, 2017.

mendapat perlindungan hukum atau pengakuan dari negara, sehingga disebut *first to file*. Peristiwa pengalihan bukan *first to file*, tapi pemegang hak berikut yang dicatat ulang oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kemudian diberi sebuah surat pencatatan “Pengalihan Permohonan Pendaftaran Merek” dari pemegang hak asal kepada pemegang berikut bukan berbentuk sertifikat merek.

Asas *first to file* terhitung sejak waktu pertama kali merek tersebut dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik pertama, dan hak *eksklusif* atas *first to file* tersebut beralih kepada pemilik merek yang baru, dimana hal tersebut terbukti dengan bukti kepemilikan merek berdasarkan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya tertuang di dalam Akta Pengalihan Hak atas Merek terdaftar, sedangkan untuk membuktikan suatu merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) tetap ada sertifikat yang telah diterbitkan pertama kali yang tertulis tegas dalam sertifikat tersebut perlindungannya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>30</sup>

## B. Pengertian Merek

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diberikan suatu definisi tentang merek yaitu: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>31</sup>

Tujuan merek secara tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992

---

<sup>30</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>31</sup>H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 343.

tentang Merek adalah untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang sama jenisnya.<sup>32</sup>

Menurut beberapa sumber pengertian merek, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa:

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa:<sup>33</sup>

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualiti barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat untuk diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

3. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu menghasilkan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.<sup>34</sup>

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Merek berfungsi membangkitkan kegiatan

---

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h 7.

<sup>33</sup> H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 343.

<sup>34</sup> H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 345.

perkembangan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak.<sup>35</sup>

### C. Macam-Macam Jenis Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merek dagang dan merek jasa.<sup>36</sup> Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru.<sup>37</sup>

Merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>38</sup> Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 ayat (2) merumuskan sebagai berikut: merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa menurut Pasal 1 ayat (3) diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>39</sup> Citra merek (*brand image*) merupakan representasi

---

<sup>35</sup>Prof. Dr Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Press, 2013), h 104.

<sup>36</sup>H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 345.

Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli dan Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), h 14.

<sup>38</sup>Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h 112.

<sup>39</sup>H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 346.

dari keseluruhan persepsi terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian.<sup>40</sup>

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperrdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif umumnya dimiliki oleh asosiasi, koperasi atau perkumpulan yang anggotanya dapat menggunakan merek tersebut untuk memasarkan produk mereka.<sup>41</sup>

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan
2. Merek kata
3. Merek bentuk
4. Merek bunyi-bunyian
5. Merek judul<sup>42</sup>

R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.  
Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

---

<sup>40</sup> Hestanto, *Citra Merek (brand image) Menurut Para Ahli*, <https://www.hestanto.web.id/citra-merek-brand-image-menurut-para-ahli/amp/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 20.44 WIB.

<sup>41</sup>Cekhki, *Pendaftaran Merek Kolektif: Salah Satu Cara, Pelaku UMKM Untuk Melindungi Merek Secara Bersama*, <https://cekhki.id/pendaftaran-merek-kolektif-salah-satu-cara-pelaku-umkm-untuk-melindungi-merek-secara-bersama/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 07.20 WIB.

<sup>42</sup>Ibid., 346.



2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknaya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.<sup>43</sup>  
Misalnya: Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”.

#### **D. Fungsi Merek**

Merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*) yaitu suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang di produksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
2. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*) yaitu suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
3. Fungsi daya tarik dan promosi (*promoton and impression function*) yaitu merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan daya tarik terhadap barang atau jasa, serta sebagai pendirian bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek biasanya disebut dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan

---

<sup>43</sup>Ibid., 347.

media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.<sup>44</sup>

## E. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek

Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek. Ketentuan tersebut menyederhanakan syarat permohonan pendaftaran merek yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.<sup>45</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan.

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada undang-undang sebelumnya yang juga mencantumkan surat pernyataan dan surat kuasa sebagai syarat minimum pendaftaran. Dengan kata lain, kekurangan dokumen surat pernyataan dan surat kuasa tidak akan mengubah tanggal penerimaan permohonan. Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.

---

<sup>44</sup> Rizki Nabawi dan Taufik Kurrohman, "Perindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terhadap Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Berdasarkan Tentang Merek Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016), Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 2, 2019.

<sup>45</sup> Adhi Budi Susilo, Indra Yulianan, dan Rinitami Njatrijani, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), h 80.

<sup>46</sup> Indrayanto, Agung, Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merk*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 24.

3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
6. Kelas barang dan kelas jasa serta uraian jenis barang dan jenis jasa.<sup>47</sup>

## **F. Tata Cara atau Prosedur Pendaftaran Merek**

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengalami perubahan.<sup>48</sup>Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

### **1. Permohonan**

Permohonan pendaftaran merek harus kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum, secara elektronik atau non elektronik oleh pemohon atau kuasa. Dalam permohonan harus dicantumkan :

- a. Tanggal bulan dan tahun permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa.
- d. Warna-warna, apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur- unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

---

<sup>47</sup>Ibid., 25.

<sup>48</sup>Ibid., 27.

<sup>49</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h 245.

f. Kelas barang dan kelas jasa serta uraian jenis barang dan jenis jasa.<sup>50</sup>

## 2. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh menteri atau yang ditunjuk. Jika ternyata terdapat kekurangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan tentang bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan. Persyaratan minimum terdiri atas :<sup>51</sup>

Jika telah memenuhi persyaratan menteri akan mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek (yang diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik atau non-elektronik) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman berlangsung selama 2 (dua) bulan. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

---

<sup>50</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h 245-246.

<sup>51</sup> Rachmadi Usman dan Diana Rahmawati, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), h 139-140.

- a. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- b. Kelas dan jenis barang dan jasa.
- c. Tanggal penerimaan. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan tanggal menggunakan hak prioritas, dan
- d. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan huruf selain huruf latin dan angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda atau
- f. Merupakan nama umum atau lambang milik umum. (Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Sedangkan yang termasuk permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
  - b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
  - c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan menggunakan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.
  - d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.
  - e. Tidak memiliki daya pembeda atau
  - f. Merupakan nama umum atau lambang milik umum.  
(Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
3. Pemeriksaan Substantif Merek

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksa adalah pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Segala keberatan atau sanggahan yang telah dilakukan akan dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

Sebaliknya dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, akan dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

Pemeriksaan substantif harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Dengan persetujuan menteri pemeriksaan substansi bisa dilakukan oleh tenaga ahli dari luar (bukan pemeriksa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).<sup>52</sup>

#### 4. Sertifikasi Merek

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak *eksklusif* dari negara (dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Sertifikat merek memuat informasi yang terdiri atas :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar.<sup>53</sup>
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
- c. Tanggal penerimaan.
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- e. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf latin, dan angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan

---

<sup>52</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h 249-250.

<sup>53</sup>Ibid., 31.

angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

- f. Nomor dan tanggal pendaftaran.
- g. Kelas dan jenis barang dan jasa yang mereknya didaftar dan.
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.<sup>54</sup>

Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.<sup>55</sup>

## **G. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Terhadap Merek Yang Telah Didaftarkan Pada Dirjen HKI**

Perlindungan atas merek atau hak atas merek merupakan hak *eksklusif* yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM). Untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut ataupun dengan memberikan izin kepada seseorang, bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar meliputi penggunaan atau eksploitasi merek mencakup<sup>57</sup>:

1. Melindungi penggunaan hak *eksklusif* merek, meliputi :
  - a. Menggunakan tanda merek sebagai logo, label, atau gambar dalam surat-menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam *advertensi* atau promosi.
  - b. Menikmati secara *eksklusif* manifestasi yang lahir

<sup>54</sup>Indrayanto, Agung, Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 32.

<sup>55</sup>Ibid., 32.

<sup>56</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 93.

<sup>57</sup>Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h 38.



- dari merek, meliputi *goodwill*, atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal atau geografis, sentuhan kultural (*cultural attachment*), dan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).
- c. Melindungi hak *eksklusif* menggunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
    - 1) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global.
    - 2) Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli atau spekulasi untuk menaikkan harga.
    - 3) Menyuplai barang.
    - 4) Mengekspor barang.
  2. Melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip bebas, jujur, dan sehat.
  3. Melindungi pengalihan atau transfer dalam bentuk :
    - a. Transfer berdasarkan *titel* umum sesuai dengan ketentuan hukum waris.
    - b. Transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, menghibahkan).
    - c. Dalam bentuk lisensi, memberi izin kepada orang lain atau badan hukum untuk melakukannya.<sup>58</sup>

## H. Konsep Hak Milik

### 1. Hak Milik

Pengertian hak milik diatur Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hak milik

---

<sup>58</sup>Fitri Ida Laela, *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol 7, No 2, 2020.

merupakan hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Rumusan hak milik menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama, jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena berhak dapat menikmati dengan leluasa dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya atau hak yang memberikan kewenangan yang paling luas yang dapat dimiliki seseorang terhadap suatu benda.<sup>59</sup>

Ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yaitu:

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya.
2. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapannya.
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain.

---

<sup>59</sup>Dr. Hj. Suryati, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta, Penerbit: Suluh Media, 2017), h 75.

4. Hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain.<sup>60</sup>
2. Hak Kepemilikan Merek

Pemberian hak merek adalah bahwa merek termasuk dalam objek kekayaan intelektual. merek sebagai hak milik yang lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang menjadikan karya tersebut bernilai ekonomis. Nilai ekonomi melekat pada hak milik menjadikan konsep kekayaan (*property*).

Konsep kekayaan tersebut negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan. Pemilik merek perlu dilindungi eksistensinya secara hukum terhadap sapa saja yang menggunakannya tanpa izin. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa<sup>61</sup>.

Hak kepemilikan merek sangat berguna untuk melindungi karena selain sebagai aset yang bisa mendatangkan keuntungan kepada pengusaha dan tentunya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari penipuan kualitas produk tertentu.<sup>62</sup> Hak atas merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5) : “Hak *eksklusif* yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersebut

---

<sup>60</sup> Wibowo T. Tunardy, *Hak Milik (Eigendom)*, <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom/>, diakses tanggal 16 Juni 2022 pukul 12.23.

<sup>61</sup>Besar, *Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek*, Binus University Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>, diakses tanggal 29 Juni pukul 21.57 WIB.

<sup>62</sup>Morenza Pilar Vegyana, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS/HKI/MEREK/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

### 3. Hak Milik Intelektual

#### a. Ruang lingkup hak milik intelektual

Kata hak milik intelektual merupakan terjemahan langsung dari “*intellectual property*”. Selain istilah *intellectual property* pula dikenal dengan istilah “*intangible property*”, “*creative property*” dan “*incorporeal property*”. Di perancis orang yang menyatakannya sebagai “*propriete intellectuelle*” dan “*propriete industrielle*”.

Bidang milik intelektual ada bidang yang khusus berkenaan dengan bidang industri dan pengetahuan, bidang bisnis sering disebut sebagai hak milik perindustrian (*industrial property*). Yang diutamakan di sini adalah hasil penemuan, atau karyanya dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak milik perindustrian. Hak milik intelektual merupakan sutau hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. Menurut W.R Cornish menyatakan bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.<sup>63</sup>

#### b. Landasan hak milik intelektual

Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang

---

<sup>63</sup> Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), h 15-16.

memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan uang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil apresiasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan anggapan dasar hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik yang tak berwujud.

Esiensi yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam kesenian (*art*), tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu. Hak pemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak.<sup>64</sup>

c. Sifat-sifat hak milik intelektual

Hak milik intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemilikinya pada prinsip adalah bebas berbuat apa saja yang sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hukumnya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami

---

<sup>64</sup> Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), h 16-17.

perubahan, kita ingat misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari perkembangan yang ada, saat ini pengaturan hak milik intelektual menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, melainkan bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual tersebut, yaitu diantaranya.

- 1) Mempunyai jangka waktu terbatas.<sup>65</sup>
  - 2) Bersifat *eksklusif* dan mutlak.
  - 3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>66</sup>
- d. Prinsip-prinsip hak milik intelektual

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Begitulah sistem hukum romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.

Tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan, dan penikmatan *eksklusif* atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum<sup>67</sup> adalah

---

<sup>65</sup>Ibid., 18-20.

<sup>66</sup> Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), h 19.

<sup>67</sup>Ibid., 19.

untuk kepentingan si pemilik baik pribadi maupun kelompok merupakan subyek hukum.

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan, dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan dengan prinsip:

1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.

2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.

3) Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memugkinkannya ada. Selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

Pengakuan atas kreasi, karya, akrsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat,

dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi<sup>68</sup> hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan.

Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau satu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada persorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Ibid. 20-21.

<sup>69</sup> Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), h 22.



**BAB III**

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK DAGANG  
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor  
57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)**

**A. Duduk Perkara**

Hukum mengatur hak kekayaan intelektual, sebagaimana definisi *Intellectual Property Right* (IPRs) atau biasa dikenal hak atas kekayaan intelektual yakni suatu hasil karya kemampuan intelektual manusia seperti seorang pencipta ataupun penemu yang diberi hak ekonomis oleh hukum.<sup>70</sup> Kekayaan maupun kepemilikan jika dihubungkan oleh hak menurut pandangan hukum kerap disandingkan sebagai hak menyangkut kebendaan dan hak menyangkut kekayaan.<sup>71</sup>

Hak kepemilikan tersebut tercermin dari hak merek yang dikemukakan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Pemilik merek yang diberikan hak *eksklusif* oleh negara bermuara pada konsekuensi bahwa untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui permohonan dengan cara pendaftaran sesuai prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan,

---

<sup>70</sup>Dr. Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), h 1.

<sup>71</sup>Zhetyo Nyxedanovya, *Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

sehingga bagi pemilik merek diwajibkan mendaftarkan mereknya.<sup>72</sup>

Duduk perkara kasus ini Ruben Samuel Onsu (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) menyebutkan kepemilikan pertama kali (*first to file*) mengandung nama “BENSU” adalah miliknya yang telah dimohonkan tanggal 08 Agustus 2017. Selain itu Penggugat keberatan dengan kata “BENSU” yang digunakan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono dimana dalam merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan kelas 43 nomor pendaftaran IDM000643531 karena merek tersebut terdapat kesamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan itikad tidak baik.

Kata “BENSU” juga disebut sebagai identik dengan singkatan nama Penggugat (ruBEN onSU) yang diakui oleh khalayak sebagai artis industri hiburan televisi sejak Tahun 2006. Dalam pernyataan tersebut Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar membatalkan maupun setidaknya menyatakan tidak sah merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan kelas 43 nomor pendaftaran IDM000643531 yang dimiliki Benny Sujono (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I).

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Meskipun di dalam undang-undang merek menjelaskan demikian, bukan berarti merek menjadi identik atau melekat dengan nama orang tersebut sehingga orang lain tidak berhak atas merek yang telah didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku kemudian hak merek tersebut dapat mudah

---

<sup>72</sup>Khoirul Hidayah, *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, (Malang: Setara Press, 2017), h 62.

dibatalkan.<sup>73</sup> Ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dari hak merek tersebut. Penggugat mengaku hak kepemilikan merek adalah milik dirinya tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan mengenai prinsip kepemilikan dalam peraturan merek.

Dikarenakan Penggugat merasa perlu melakukan strategi untuk tetap mempertahankan eksistensi dari bisnis yang dia miliki agar tidak ditiru atau ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka Penggugat mendaftarkan merek Ayam Geprek Benu Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II) untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek yang dia miliki.<sup>74</sup>

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat I mengajukan eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan milik Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, pemilik objek pendaftaran merek serta pihak pemerintah sebagai Tergugat II. Di dalam eksepsi tersebut Tergugat I membantah semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat.

Melengkapi bantahan Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan, dengan ini Terugat I menjelaskan unsur-unsur dari kata-kata yang terdapat dalam merek milik Tergugat I berikut makna dari kata-kata yang dapat digambarkan secara umum, yaitu :

---

<sup>73</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>74</sup> Ayu Adinda Pratiwi, “*Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT-PST)*”, (Universitas Sumatra Utara, 2021).

1. I AM adalah Ayam.
2. GEPREK adalah Ayam yang di tumbuk atau di ulek.
3. BENSU adalah singkatan dari nama ayah YANCENT yaitu BENNY SUJONO atau disingkat dengan BENSU. Sebagaimana dengan jelas dan terang tertulis dan dijadikan didalam nama Badan Hukum milik Tergugat I, yaitu: PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU.
4. SEDEP adalah lezat dan enak.
5. BENER ataupun BENEERRR adalah asli.

Tergugat I menyampaikan rekonsensi atau gugatan balik. Atas gugatan Penggugat dan menyampaikan fakta-fakta bahwasannya Penggugat bukanlah pemilik pertama dari merek “BENSU”. Akan tetapi pihak Jessy Handalim yang pertama kali mendaftarkan merek “BENSU” (Bengkel Susu) dengan nomor pendaftaran IDM00062247 kode kelas 43 tanggal pendaftaran 03 September 2015.

Sebelum mengajukan gugatan kepada Tergugat pada tahun 2018. Ternyata pihak Pengggugat leih dahulu menggugat Jessy Handalim ke Pengadilan Niaga Merek dengan register Nomor 48/PdtSus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pusat.<sup>75</sup> Akan tetapi pihak Penggugat dan Jessy Handalim akhirnya melakukan perdamaian. Sehingga menghasilkan sebuah perjanjian jual beli dan penyerahan hak atas merek (sertifikat merek) yang dialihkan pada tanggal 09 Februari 2019. Dalam kesepakatan ini Penggugat sepakat menjadi pembeli merek “BENSU” dan Jessy Handalim sebagai pemegang serifikat merek.

Penggugat mengajukan pendaftaran hak merek secara bertahap dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018. Sedangkan Tergugat I sudah mendaftarkan hak merek lebih dahulu yaitu tanggal 03 Mei 2017. Menurut Tergugat I

---

<sup>75</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat memiliki unsur itikad buruk untuk menguasai bisnis PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang terus berkembang sejak tanggal 17 April 2017 hingga saat ini.<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis diamanatkan pengalihan hak atas merek “BENSU” dari Jessy Handalim kepada Penggugat tidak berakibat hukum kepada Tergugat I apalagi pengalihan hak atas merek “BENSU” tersebut terjadi setelah Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 03 Mei 2017 atas merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.

Tergugat I juga menganggap bahwa merek yang didaftarkan oleh Penggugat memiliki itikad buruk karena menyesatkan (*misleading*) karena ingin meniru, menguasai. Pada satu bulan pertama setelah Penggugat menjadi duta promosi di 10 (sepuluh) cabang bisnis makanan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr milik Tergugat I. Pihak Penggugat meminta agar satu karyawannya dapat dipekerjakan di bagian dapur atau sebagai *quality control* dari bisnis makanan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr dan patut diduga karyawannya dipekerjakan disitu adalah untuk mengetahui formula atau resep dan cara memasak menu dan makanan milik merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.

Dugaan akhirnya terbukti karena sekitar Juli 2017 salah satu karyawan ada yang bisa memasak menu makanan di tempat Penggugat. Selanjutnya pada Agustus 2017 pihak Penggugat dan Evan Jordi Onsu membuka bisnis makanan ayam geprek dengan penataan ataupun dekorasi ruangan serta sistem kerjanya serta susunan kata, nama, susunan warna, gambar dan maupun logo merek usahanya adalah sama

---

<sup>76</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

ataupun meniru, sehingga sama persis dengan usaha bisnis makanan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr milik Tergugat I.

Pada tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat melakukan itikad buruk dengan mensomasi Yangcent (*in casu* pemegang saham) agar tidak lagi menggunakan kata “BENSU” dalam bisnis makanan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr. Bahwa karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Tergugat I dengan merek milik Penggugat. Maka konsumen Tergugat I telah tertipu dan terperdaya karena berpikir bisnis makanan produksi Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan produksi Tergugat I.<sup>77</sup>

Apalagi banyak konsumen Tergugat I yang setelah mencoba makanan yang diproduksi oleh Tergugat I merasa kecewa dan berasumsi makanan yang diproduksi oleh Tergugat I sudah tidak enak dan tidak lezat lagi cita rasanya. Bahwa hal tersebut tentunya sangat merugikan Tergugat I. Oleh karenanya sangat beralasan hukum pendaftaran merek milik Penggugat dibatalkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka sangat beralasan hukum Penggugat jika dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus.

Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menanggapi perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak.

---

<sup>77</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

## **B. Petitum Perkara**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kasus ini berawal dari adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I karena telah menggunakan unsur nama “BENSU” pada usaha milik Tergugat I yaitu I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr. Dalam realitanya nama atau kata “BENSU” sendiri terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak Tergugat I pada tanggal 03 Mei 2017 sebelum nama atau kata “BENSU” didaftarkan oleh pihak dari Penggugat. Sehingga dari sini Penggugat merasa sangat dirugikan dan hendak mengajukan gugatan kepada pihak yang bersangkutan agar terjadi pembatalan dan penghapusan merek “BENSU” dari Daftar Umum Merek (DUM) yang telah terdaftar.

Berikut merupakan dalil-dalil tuntutan yang menjadi tuntutan pihak dari saudara Penggugat selaku pemilik dari usaha Ayam Geprek Benu kepada Tergugat I selaku pemilik usaha dari I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr atas gugatan yang di ajukan Penggugat No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. bunyi petitumnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat yaitu saudara Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya.
2. Menyetujui atas pernyataan bahwa kata “BENSU” merupakan singkatan dari nama penggugat yaitu Ruben Onsu yang merupakan orang terkenal atau publik figur di Indonesia.
3. Menyatakan bahwa merek dari “AYAM GEPREK BENSU” merupakan usaha original milik penggugat.
- 4) Menyatakan penggugat yaitu Ruben Samuel Onsu memiliki hak tunggal dan khusus atas pemakaian nama merek “BENSU”.
- 5) Menyatakan penggugat bahwa setiap pihak yang hendak menggunakan nama merek dengan unsur kata “BENSU” haruslah meminta izin kepada penggugat yaitu Ruben Samuel Onsu.
- 6) Menyatakan agar Merek “BENSU” yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terutama dengan No. IDM000622427 dalam

kelas 43 dibatalkan karena merupakan singkatan nama terkenal milik penggugat.

- 7) Menyatakan Merek “BENSU” yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam kelas 43 dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Geprek Benu penggugat.
- 8) Menyatakan Merek “BENSU” yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000622427 dalam kelas 43 dibatalkan karena permohonannya dilakukan atas dasar itikad tidak baik.
- 9) Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membatalkan Merek Benu atas nama Benny Sujono dengan Nomor Pendaftaran IDM000622427 untuk kelas 43, dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek (DUM) dan Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.
- 10) Membebankan Tergugat untuk membayar biaya.<sup>78</sup>

### C. Landasan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, berarti semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum yang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek materil.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>79</sup>Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktavia, *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,*



Berikut penulis lampirkan poin penggunaan undang-undang yang digunakan dalam pemeriksaan putusan kasus implementasi asas *first to file* dalam sengketa hak merek dagang ini diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hukum hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>80</sup>

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang diawali dengan bagaimana pertimbangan hukumnya atau tentang hukumnya yang termuat.

---

[https://www.researchgate.net/publication/325472636\\_Landasan\\_dan\\_Asas\\_-\\_Asas\\_Pembentukan\\_Peraturan\\_Perundang-Undangan\\_yang\\_Baik](https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas_-_Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik), diakses tanggal 6 September 2022 pukul 22.03 WIB.

<sup>80</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifisir, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus di tetapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
4. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>81</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan.<sup>82</sup>

Tujuan dari para pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan tidak sebatas untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan adanya putusan pengadilan. Namun tujuan akhir mereka adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau hakim. Dan pemulihan akan tercapai jika putusan bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Seperti yang terjadi dalam perkara gugataan dalam perebutan merek “BENSU”.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Dezza al manda, *Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h 55.

<sup>82</sup>Mohammad Ghuffran, *Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor : 179 pk/PDT.SUS/2012)*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017), h 96-97.

<sup>83</sup>Tomy Suwarno, *Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No.. 03/pd.Sus-MEREK/2015/PN.NIAGA MEDAN)*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019).

Adapun bahan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan ialah adanya pembuktian. Dimana pembuktian pada setiap peradilan merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim agar dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Selain itu tujuan dari adanya pembuktian ialah memperoleh kepastian bahwa suatu perkara tersebut benar-benar terjadi, serta guna membantu hakim dalam menentukan keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>84</sup>

Berikut beberapa pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst sengketa hak merek “BENSU” antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I dengan PT. Ayam Geprek Benu milik Penggugat, yaitu : Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas *first to file* pada kasus perebutan atas hak merek dagang tentunya pihak yang pertama kali mendaftarkan merek pertama kali lah yang berhak dijadikan sebagai pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu.<sup>85</sup>

Pada kasus perebutan hak merek yang terjadi PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I dengan PT. Ayam Geprek Benu milik Penggugat diketahui bahwa sejatinya hak merek dari I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr milik Tergugat I yang terlebih dahulu mendaftarkannya kepada Tergugat II yaitu pada tanggal 03 Mei 2017 - 03 Mei 2027.

Sedangkan merek dagang Ayam Geprek Benu milik Penggugat baru terdaftar di Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 3 September 2025. Yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

---

<sup>84</sup> Ibid., 141.

<sup>85</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h 26-27.

Geografis Hak atas Merek diberikan kepada merek yang terlebih dahulu terdaftar dalam Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (DJKI) dan apabila terdapat dua atau lebih merek yang memiliki usur merek yang sama baik sebagian atau sepenuhnya maka hak tersebut juga akan diberikan kepada perusahaan atau pihak yang pertama kali mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (DJKI).



**Gambar 1.1** Perbandingan Logo Merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benny Sujono Sedep Beneerrr

Adanya persamaan yang cukup signifikan meliputi persamaan pada logo Ayam Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr baik dari bentuk logonya, komponen dan kombinasi warna, *icon* utamanya yaitu seekor ayam yang memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Yang menjadi perbedaan antara kedua logo tersebut terdapat pada gaya ayam yang menjadi *icon* merek tersebut. Yang mana merek dari Ayam Geprek Benu memiliki gaya *icon* ayam dengan kedua tangan dipinggang, sedangkan merek dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono memiliki gaya *icon* ayam dengan satu tangan menghormat dan satu tangan dipinggang.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “Merek yang dilindungi meliputi atas tanda berupa gambar, nama, logo, angka, susunan warna,

suara, hologram dan sejenisnya”.<sup>86</sup> Sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa dilihat dari nama kedua merek tersebut yaitu Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr bahwa persamaannya ialah pada satu kata yaitu “BENSU” sehingga sering kali adanya persamaan satu kata tersebut menciptakan kekeliruan terhadap masyarakat atau konsumen. Terlebih lagi kata “BENSU” sendiri sering kali menjadi salah satu nilai *branding* tersendiri dari kedua merek tersebut.

Persamaan selanjutnya juga terdapat pada jenis produk yang ditawarkan, yaitu ayam geprek dengan sambal matah sebagai menu utamanya, selain itu baik merek Ayam Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr memiliki menu pendamping hampir sama 11:12, yaitu tahu, tempe, kulit goreng, pudding, es teh manis.

Berdasarkan adanya indikasi peniruan merek dagang maka PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I memberikan kompensasi kepada pihak Penggugat atau Ayam Geprek Benu pada tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 dengan cara mengajak kerja sama pihak dari Penggugat untuk menjadi *brand ambassador* atau duta promosi dari merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr. Namun nyatanya tawaran *merger* atau kerja sama dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I ditolak mentah-mentah oleh pihak Penggugat.

Alih-alih menerima tawaran kerja sama yang diajukan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I. Pihak Penggugat justru mengajukan permohonan atas ketidaksengajaan dalam meniru merek. Namun berdasarkan ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan yang diajukan oleh pihak

---

<sup>86</sup>Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penggugat mendapatkan penolakan karena diindikasikan sebagai salah satu pemohon yang beritikad tidak baik.

Maksud dari pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang dalam hal mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek lain untuk kepentingan usahanya yang menyebabkan kondisi berjalan tidak sehat, menyimpang dan menyesatkan (*misleading*) kepada konsumen.<sup>87</sup> Dengan demikian pihak dari Penggugat sebagai pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niatan untuk meniru, menjiplak ataupun mengikuti merek dari pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Peniruan hak merek “BENSU” oleh Penggugat sebagaimana ataupun sepenuhnya demi mengambil keuntungan bagi usahanya sendiri dan menimbulkan persaingan antar usaha yang tidak sehat sehingga dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen dan lain sejenisnya. Dari kasus tersebut Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat dengan nama usaha Ayam Geprek Benu merupakan pemohon yang tidak beritikad baik.

Walaupun putusan hakim sudah ditetapkan dan dikeluarkan pada peradilan pertama namun nyatanya sengketa mengenai hak kepemilikan merek dagang yang terjadi antara saudara Tergugat I dan Penggugat terhadap kata “BENSU” dari kedua belah pihak belum berhenti sampai pada putusan Pengadilan Niaga saja.

Karena berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 yang dalam isi putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dimana atas dasar pertimbangan oleh hakim yang disertai dengan pembuktian Putusan oleh Hakim menetapkan

---

<sup>87</sup>Vania Isura Sitepu, *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte. Ltd No: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan)*, Jurnal Premise Law, Vol 3, 2015, h 3.

hak merek atas penggunaan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr yang jatuh pada PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Namun nyatanya putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan dari pihak Penggugat beserta kuasa hukumnya.

Bentuk ketidakpuasan tersebut terlihat dengan diajukannya permohonan kasasi di Mahkamah Agung oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya. Dasar pengajuan Kasasi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Terhadap putusan pengadilan Niaga sebagaimana maksud Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi”.

Menaruh harapan atas kembalinya hak merek “BENSU” pada proses kasasi. Pihak Penggugat nyatanya tetap pada perolehan putusan yang sama. Yang mana permohonan kasasinya terhadap sengketa hak kepemilikan merek yang diajukannya ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Putusan yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung menguatkan kembali hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.<sup>88</sup> Tanggal 13 Januari 2020 bahwa pemilik dan pemakai pertama yang sah atas hak merek “BENSU” adalah merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr nomor pendaftaran IDM000643531 kelas 43 tanggal pendaftaran 03 Mei 2017 pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Hal ini sebagai akibat hukum dari pendaftaran hak merek dagang “BENSU” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang terlebih dahulu didaftarkan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Mahkamah Agung atas kewenangan *judex facti* dalam kasus sengketa perebutan

---

<sup>88</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

merek “BENSU” telah menguatkan amar Putusan Pengadilan Niaga tersebut atas dasar bahwa penerapan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga dalam memutus sengketa merek dagang “BENSU” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dinilai telah tepat atau tidak salah dalam menerapkan hukumnya.<sup>89</sup> Alasan Tergugat II menolak sebuah permohonan merek apabila :

- a. Memiliki persamaan bagian pokok baik sebagian atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk produk atau jasa sejenis.
- b. Memiliki persamaan pada sebagian atau keseluruhan bagian pokok merek yang sudah terkenal dimiliki oleh pihak lain untuk produk dan jasa sejenis.
- c. Memiliki persamaan bagian pokok baik sebagian atau keseluruhan dengan merek pihak lain untuk produk dan jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah.
- d. Memiliki persamaan bagian pokok baik sebagian atau keseluruhan dengan merek pihak lain dengan indikasi adanya kesamaan terhadap letak geografis merek lain yang sudah dikenal.
- e. Menyerupai nama orang terkenal, nama instansi hukum yang dimiliki oleh orang lain, foto dan sejenisnya, kecuali orang yang bersangkutan telah setuju ilustrasi dari dirinya dijadikan sebagai sebuah merek dagang dengan dibuktikan adanya persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.

---

<sup>89</sup> Fica Candra Isnani, *Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Merek Dagang “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrrr, Persekutuan Perdana Doni Budiono & Rekan*, <https://pdb-lawfirm.id/putusan-kasasi-mahkamah-agung-terhadap-sengketa-merek-dagang-i-am-geprek-bensu-sedep-beneerrr/#:~:text=Partner-,Putusan%20Kasasi%20Mahkamah%20Agung%20Terhadap%20Sengketa%20Merek%20Dagang,AM%20GEPREK%20BENSU%20SEDEP%20BENEERRR%E2%80%9D&text=Sengketa%20merek%20dagang%20antara%20PT,sampai%20pada%20Putusan%20Pengadilan%20Niaga>, diakses tanggal 6 September 2022 pukul 21.50 WIB.



- f. Menyerupai nama singkatan, bendera, *symbol*, lambang nasional dan internasional, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan dengan dibuktikan adanya persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Jika Tergugat II menyetujui permohonan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap hak merek “BENSU” yang terjadi sengketa antara pihak Penggugat selaku pemilik PT. Ayam Geprek Benu dengan pihak Tergugat I selaku pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.<sup>91</sup> Maka dalam hal ini dapat diindikasikan menyebabkan adanya persaingan tidak sehat antar pemilik usaha yang memiliki unsur merek serupa.

Sehingga pada studi kasus kali ini sudah sangat jelas bahwa merek dengan unsur kata “BENSU” lebih berhak diberikan kepada badan usaha PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I karena terlebih dahulu terdaftar di Tergugat II. Sehingga Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk memberikan sertifikasi merek “BENSU” pada usahanya yang bernama PT. Ayam Geprek Benu.

---

<sup>90</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h 35.

<sup>91</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI ASAS *FIRST TO FILE* DALAM  
SENGKETA HAK MEREK DAGANG  
I AM GEPREK BENSU BENEERRR  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor  
57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam  
Perkara Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek  
Bensu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek.Sus-  
Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)**

Salah satu artis ternama yang juga merupakan seorang pemilik rumah makan terkenal yang memiliki merek Ayam Geprek Bensu adalah Ruben Samuel Onsu. Penggugat yang biasa disebut “BENSU” kemudian mengajukan gugatan kepada pemilik I Am Geprek Bensu yaitu Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2019 dan langsung mendaftarkan serta mengajukan gugatan No 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.<sup>92</sup>

Awal mulanya Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus mendirikan sebuah usaha kuliner ayam geprek memberikan nama mirip dengan nama singkatan Penggugat. Penggugat bersikeras terhadap anggapannya bahwa Penggugat sebagai pemilik hak dan pendaftar nama merek “BENSU” itu pertama kali. Penggugat telah mengajukan permohonan atas merek pada tanggal 08 Agustus 2017 dan Penggugat merasa bahwa merek “BENSU” yang dijadikan sebagai merek itu adalah nama panggilannya.

---

<sup>92</sup>Sulthan Faisal Esa M, *Tinjauan Hukum Persaingan dan Penghapusan Merek Dagang Terdaftar*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 5, No 1, 2022.

Kasus perkara hak merek itu berawal dari Penggugat yang menuduh dan mengatakan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono milik Tergugat I telah menggunakan merek “BENSU” yang telah didaftarkan Penggugat atas mereknya. Penggugat juga merasa bahwa usaha kuliner yang dilakukan oleh pihak dari Tergugat I itu tanpa seizin Penggugat dan tidak mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada pihak yang berwajib.

Menurut analisa peneliti jelas sudah bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa bisnis kuliner Ayam Geprek yang dikelola Pihak Tergugat I yang memiliki nama atas merek “BENSU” pertama kali. Karena nama Tergugat I juga sama-sama memiliki nama singkatan yang sering di panggil “BENSU”.

Kronologi awal yang peneliti baca sesuai Surat Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus sepakat untuk membuka usaha kuliner ayam geprek. Kebetulan ayah yangcent bernama Benny Sujono yang juga kerap dipanggil “BENSU”. Kemudian tidak berhenti sampai disitu saja Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus bersepakat untuk membentuk usaha ini menjadi usaha yang berbadan hukum sesuai Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H di Jakarta.<sup>93</sup>

Berdirilah sebuah usaha kuliner yang berbadan hukum yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr. Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus saat itu sedang sangat sibuk mengurus pekerjaan untuk peresmian pembukaan usaha bisnis makanan ayam geprek. Disela-sela waktu itu ternyata adik Penggugat yaitu

---

<sup>93</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

Evan Jordi Onsu menawarkan diri untuk bisa ikut berbisnis dengan Tergugat I. Kerjasama tersebut hanya sebatas pengelolaan bisnisnya saja bukan kepemilikan bisnis kuliner apalagi hak merek “BENSU” tersebut.

Semakin berkembangnya usaha kuliner ayam geprek bahkan hingga membuka banyak cabang. Evan Jordi Onsu kemudian memberikan penawaran kepada Tergugat I agar Penggugat bisa menjadi duta usaha kuliner ayam geprek. Pihak Tergugat I berfikir itu adalah ide bagus karena Penggugat juga merupakan artis yang banyak dikenal masyarakat bisa membuat usaha kulinernya tersebut dapat dikenal khalayak umum.<sup>94</sup>

Peneliti menganalisa bahwa awal mula adanya perkara yaitu pada saat usaha kuliner ayam geprek sudah berkembang lebih pesat pihak Penggugat meminta untuk memperkerjakan salah satu karyawannya untuk bekerja di dapur dari bisnis makanan yang awalnya hanya dikelola oleh Tergugat I. Hal itu disebabkan karena pihak Penggugat ingin mengetahui resep formula rahasia dan cara memasak menu masakan yang dikelola oleh Tergugat I.

Tidak sekedar tuduhan omong kosong saja ternyata terbukti karena pada sekitar bulan Juli 2017 setelah karyawan tersebut bisa memasak menu masakan usaha kuliner yang dikelola oleh Tergugat I pihak Penggugat menarik kembali karyawannya. Tiba-tiba pada bulan Agustus 2017 pihak Penggugat dan Evan Jordi Onsu juga membuka usaha kuliner ayam geprek dengan merek PT. Ayam Geprek Benu dari segi jenis menu makanannya hingga dekorasi serta tata ruang, warna, gambar dan logo merek usahanya pun sama.

Pihak Tergugat I merasa bahwa usaha yang dibuka oleh Penggugat sama dengan usaha miliknya. Dengan cara

---

<sup>94</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

menarik perhatian masyarakat kemudian Penggugat terus mempromosikan usaha miliknya sehingga banyak masyarakat yang mengira bahwa ayam geprek milik Tergugat I itu meniru usaha milik Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa pihak Tergugat I atau badan usaha PT. Ayam Geprek Benny Sujono harus menghapus merek “BENSU” dalam bisnisnya.

Peneliti menganalisa bahwa seharusnya tindakan Penggugat tersebut harus disertai dengan kejelasan secara musyawarah atau non litigasi sebelum akhirnya turun pada ranah pengadilan. Yang mana permasalahan tersebut sudah jelas diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak terjadi permasalahan sebelum pihak Evan Jordi Onsu menarik karyawan yang bekerja di dapur milik usaha Tergugat I.

Sesuai kronologi perkara yang dianalisa oleh peneliti maka seharusnya pihak Penggugat sebagai *public figur* yang bisa dikatakan memberikan contoh kepada masyarakat sebelum mengajukan gugatan atas merek tersebut dia harus memahami asas-asas umum terkait pemerintahan yang baik. Suatu keputusan itu wajib dipersiapkan dan juga diambil dengan cermat.<sup>95</sup>

Walaupun Penggugat adalah seseorang yang mempunyai nama yang cukup dikenal baik oleh masyarakat akan tetapi tidak semua kepentingan pribadinya harus didahulukan. Hukum tetaplah hukum siapapun yang melanggar aturan hukum, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, penetapan hukum tidak menjadikan semata-mata hukum tersebut tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Peneliti menganalisa juga bahwa pihak Tergugat I dan Penggugat telah mendaftarkan mereknya kepada Tergugat II. Menurut analisa peneliti jelas sekali bahwa hal tersebut bisa

---

<sup>95</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

terjadi dimana kedua pihak melakukan pendaftaran atas merek yang sama namun dikeluarkan sertifikatnya secara bersama-sama. Hal tersebutlah yang membuat pihak Penggugat mengajukan gugatan.



**Gambar 1.2** Alur Pendaftaran Merek Baru

Putusan Pengadilan Niaga terbukti bahwa pihak Tergugat I telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 03 Mei 2017. Peneliti menganalisa bahwa pihak Penggugat sebagai pendaftar merek berhak mendapatkan perlindungan atas merek atau nama yang didaftarkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan “Hak atas merek adalah hak *eksklusif* yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.<sup>96</sup>

Tetapi sesuai pasal diatas peneliti mengemukakan pendapatnya bahwa bisa saja pihak Penggugat itu mengizinkan pihak Tergugat I untuk tetap memakai nama atas mereknya akan tetapi membayar royalti atas nama merek tersebut, bukan untuk menghapus nama merek yang terdapat pada usaha kuliner Tergugat I. Padahal sudah sangat jelas

<sup>96</sup>Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

bahwa pihak Penggugat membuka kuliner ayam geprek atas dasar meniru usaha yang dikelola Tergugat I lewat adiknya yaitu Evan Jordi Onsu.

Peneliti menganalisa bahwa pihak Penggugat memang benar adanya mendaftarkan merek “BENSU” tersebut ke Tergugat II. Namun dilihat dari sisi sebagai pelaku usaha Penggugat melakukan kecurangan disebabkan mengambil keuntungan dari usaha kuliner persaingan dengan menyamakan hal-hal yang berkaitan dengan label usaha pesaingnya.


Maka berdasarkan analisis yang dapat disimpulkan ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst) *pertama* Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi<sup>97</sup> Geografis dikatakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan yang disebabkan karena unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya sehingga terjadi kesan adanya sebuah persamaan, baik persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek.

Terkait hal ini maka dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa keputusan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendaftarkan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan milik Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang hak kepemilikan merek. Bahwa dari sisi unsur yang menonjol antar merek I Am Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan dengan nomor IDM000643530.

---


<sup>97</sup>Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan dengan nomor IDM000643529 dan merek I Am Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan dengan nomor pendaftaran IDM000643532 tanggal 03 Mei 2017 milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Geprek Benu + Lukisan nomor pendaftaran IDM000643591 kelas 43 tanggal pendaftaran 08 Agustus 2017 milik Penggugat tidak terlihat unsur-unsur yang menonjol persamaan pada pokoknya. Dari sisi penempatan, tidak terdapat sebuah persamaan penempatan, dari sisi cara penulisan, cara penulisannya masing-masing berbeda.

Merek	No Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEP REK BEN SU SE DE P BEN EER RR + LUK ISA N	IDM0 00643 531	4 3	03 Mei 2017	24 Mei 2019		PT . Ayam Geprek Benny Sujono

**Tabel 1.1** I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr



Merek	No Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEP REK BEN SU SED EP BEN EER RR + LUK ISA N	IDM0 00643 531	4 5	08 Agu stus 2017	24 Mei 2019		Ru be n Sa mu el On su

**Tabel 1.2** Ayam Geprek Bensu

*Kedua*, Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disini dijelaskan bahwa Penggugat bukan pemilik hak *first to file* patut diduga kepemilikan merek "BENSU" dilakukan dengan itikad buruk dimana Penggugat yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek lain demi kepentingan usahanya.

Pemeriksaan substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek I Am Geprek Bensu Sedep Bener + Lukisan nomor pendaftaran IDM000643531 kelas 43 milik Tergugat I dengan adanya dalil itikad tidak baik dari Tergugat I haruslah ditolak. Karena dengan terdaftarnya merek I Am Geprek Bensu Sedep Bener + Lukisan dan unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana hak merek yang beritikad baik. Pertimbangan oleh hakim disini bahwa

merek milik Penggugat harus dihapus dari Daftar Umum Merek (DUM). Karena hak merek “BENSU” milik Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis : “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

*Ketiga*, Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.,<sup>98</sup> menjelaskan asas *first to file* yaitu permohonan pendaftaran merek yang di catat sejak permohonan diterima oleh petugas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *first to file* terhitung sejak waktu pertama kali merek dimohonkan pendaftarannya oleh si pemilik pertama merek dan berhak mendapatkan hak *eksklusif* kepada pemilik merek pertama kali mendaftar disertai dengan bukti kepemilikan merek.

PT. Ayam Geprek Benny Sujono berhak untuk menikmati dengan leluasa terhadap kepemilikan merek “BENSU” karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkannya. Dimana hak kepemilikan merek dalam sengketa ini sangat berguna untuk melindungi merek sebagai aset yang mendatangkan sebuah keuntungan bagi pemilik merek.<sup>99</sup>

## **B. Implementasi Asas *First To File* Dalam Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu Sedep Beneerr (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)**

Di Indonesia terdapat dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek dagang yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Pendaftaran merek memberikan status bahwa pendafaran dianggap sebagai

---

<sup>98</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>99</sup>Much. Nurachmad, *Segala tentang Haki Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h 93.

pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikannya sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang merek pertama kali.<sup>100</sup>

Oleh karena itu sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*) adalah merupakan suatu keharusan. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakai pertama. Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran deklaratif agar sebaiknya sistem pendaftaran merek beralih pada sistem konstitutif. Alasan utamanya yaitu agar pemegang dan pendaftar pertama hak merek dagang mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Tahun 1961 kurang menjamin adanya sebuah kepastian hukum atas hak merek dagang, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Tahun 1961 yang menjelaskan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut, dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Hal ini lah yang perlu diperhatikan oleh negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri negara hukum salah satunya adalah adanya sebuah kepastian hukum.<sup>101</sup>

Produk yang terdapat merek yang sama dengan nama orang yang terkenal itu memang sangat lebih jauh mudah dipasarkan dan terkenal di masyarakat. Namun, apabila jika seseorang tersebut mempunyai nama yang sama apakah kita masih harus meminta izin kepada pihak yang bersangkutan, tentu tidak. Disini yang berperan langsung ialah pihak yang

---

<sup>100</sup> Renuy N.S. Koloay, *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Merek*, Jurnal Fungsi Pendaftaran, Vol XIX, No 2, 2011.

<sup>101</sup> Renuy N.S. Koloay, *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Merek*, Jurnal Fungsi Pendaftaran, Vol XIX, No 2, 2011.

berkaitan dengan pendaftaran merek yang berkaitan apabila nama tersebut sudah didaftarkan maka sudah sangat jelas bahwa nama tersebut tidak bisa digunakan oleh pendaftar lainnya.<sup>102</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menerapkan aturan hukum dalam hal perbuatan atau tindakan apapun. Salah satu asas hukum mengenai merek yaitu asas *first to file* yang berarti suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau dengan kata lain merek akan terlindungi apabila telah melakukan permohonan pendaftaran ke pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).<sup>103</sup> Keuntungan dari berlakunya sistem pendaftaran merek secara *first to file* yaitu:

1. Jika adanya kejadian sengketa maka merek yang telah terdaftar akan lebih mudah untuk pembuktiannya.
2. Merek terdaftar telah memiliki bukti autentik yaitu sertifikat yang didapatkan dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
3. Merek yang telah diajukan pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian langsung mendapat perlindungan hukum walaupun belum keluar sertifikatnya.
4. Pengajuan permohonan pendaftaran merek juga akan mendapatkan prioritas yang mana hal itu akan diakui sebagai pemilik merek secara sah menurut hukum dan

---

<sup>102</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>103</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h 16.

mendapatkan perlindungan atas merek yang telah didaftarkan.<sup>104</sup>

Adanya penerapan asas *first to file* bertujuan bagi para pemilik merek bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapat perlindungan hukum atas hak merek yang didaftarkan. Asas *first to file* atau yang dikenal biasanya dengan sistem konstitutif untuk pihak pemilik merek. Pihak pemilik merek itu berhak atas penggunaan merek tersebut. Oleh karena itu, pihak lain dilarang untuk melakukan pencemaran merek bahkan peniruan merek yang telah didaftarkan.<sup>105</sup>

Menurut analisa penulis kasus sengketa hak merek “BENSU” sebenarnya itu sudah mulai muncul permasalahan tahun 2018 pada kasus sengketa Jesy Handalim dengan Penggugat yang sama-sama merebutkan merek “BENSU”. Namun sekarang kasus ini muncul lagi pada pihak Tergugat I dengan Penggugat. Hal tersebut dirasa sangat merugikan pihak Tergugat I. Karena Tergugat I terlebih dahulu mendaftarkan terkait merek usaha pada tanggal 03 Mei 2017. Sedangkan Penggugat baru mulai mendaftarkan merek dagang pada tanggal 08 Agustus 2017.

Asas *first to file* dalam kasus ini berperan langsung karena Mahkamah Agung juga memberikan pendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pertama kali singkatan “BENSU” itu pada usaha Bengkel Susu yang dikelola oleh Jessy Handalim yang sertifikat tersebut ternyata tidak mempunyai persamaan dengan bentuk dan cara penulisan serta bunyi ucapan dengan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono jadi tidak ada bukti bahwa pihak Tergugat I itu meniru merek lain.

Terkait pendaftaran merek “BENSU” mengapa pihak Tergugat II bisa menerima 3 (tiga) sekaligus pendaftaran

---

<sup>104</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), h 16.

<sup>105</sup>Arfi Dyah Chatarina, *Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 16, No 2, 2019, h 116.

dengan merek yang sama yaitu jika kita lihat dari merek “BENSU” milik Jessy Handalim kelas 43 yang telah terlebih dahulu dimohonkan pada tanggal 03 September 2015 mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan hingga tanggal 03 September 2025 yaitu Bengkel Susu.<sup>106</sup>



**Gambar 1.3** Perbandingan Logo Ayam Geprek Benu vs Bengkel Susu

Kita lihat dan bandingkan bahwa kedua merek tersebut dalam persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya adalah berbeda. Pendaftaran merek milik Penggugat dan Jessy Handalim dapat diterima oleh Tergugat II karena tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Jessy Handalim disini mempunyai hak sebagai pemilik merek yaitu hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya, hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya, hak untuk mengalihkan atau melisensiskan hak mereknya. Maka dari itu pihak Jessy Handalim dan Penggugat melakukan perdamaian dengan mengalihkan sertifikat merek “BENSU” milik Jessy Handalim. Namun tidak dengan kepemilikan merek “BENSU”

---

<sup>106</sup>Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

pertama kali tidak jatuh ke Penggugat melainkan masih tetap milik Jessy Handalim.

Jika dibandingkan dengan merek milik Penggugat dan Tergugat I sangat jelas memiliki kemiripan diantara keduanya. Mengapa hal ini dapat terjadi, karena proses pendaftaran merek antara milik Penggugat adalah menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang sama dengan Tergugat I. Dalam penjelasan ini diketahui jika Tergugat II lalai dalam melakukan pendaftaran merek yang sama. Walaupun terjadi permohonan pendaftaran merek yang sama, tidak menutup kemungkinan sesuai dengan sistem konstitutif yang telah diterapkan di Indonesia jika Tergugat I merupakan pemilik merek yang sah terkait pendaftaran merek dagang. Karena merek "BENSU" Tergugat I sudah didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DKI) pada tanggal 03 Mei 2007 IDM000643531 dikelas 43 penyediaan makanan dan minuman dan tentu ini hak merek milik Tergugat I dilindungi oleh negara. Penghapusan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual jika memenuhi syarat berikut :

1. Perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda atau
6. Merupakan nama umum atau lambang milik umum. (Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

## 7. Pemeriksaan Substantif Merek<sup>107</sup>

Dalam hal ini pihak Tergugat I tepat dalam pendaftaran dan permohonan merek pertama kali karena tidak terdapat unsur peniruan merek, memiliki sebuah daya pembeda yang dimiliki oleh pemilik merek dan permohonan pendaftaran merek sudah sesuai dengan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Pihak Penggugat harus menghapus merek “BENSU” diusaha kulineranya karena jelas Penggugat memenuhi syarat-syarat pembatalan merek karena pada persamaan pokoknya atau keseluruhannya terdapat persamaan merek milik Tergugat I yang mana merek Tergugat I berbeda dengan merek milik Jessy Handalim.

Pemilik merek juga termasuk dengan kategori merek terkenal maka harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan hak *eksklusif* atas merek yang didaftarkan tersebut. Tak hanya itu, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang sah secara hukum dapat memperoleh juga hak secara *eksklusif* atas merek yang didaftarkan tersebut.<sup>108</sup>

Hak *eksklusif* itu juga bisa berbentuk hak-hak ekonomis yang kemudian dapat seseorang miliki secara sah terhadap merek yang didaftarkan dan melalui proses yang sah pula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara gamblang mengenai asas *first to file*. Akan tetapi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Hak atas suatu merek dapat diperoleh jika merek tersebut telah didaftarkan di DUM (Daftar Umum Merek).” Maksud dari terdaftar disini yaitu setelah permohonannya selesai dan telah melalui proses

---

<sup>107</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h 249-250.

<sup>108</sup>R. Murjianto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*, Jurnal JH Ius Quia, Vol 24 Issue 1, 2017.



pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan proses pemeriksaan yang substantif dan juga memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sertifikat.

Menurut analisa penulis terkait kasus sengketa hak kepemilikan merek yang dilakukan oleh Penggugat itu tidak sesuai dengan implementasi asas *first to file* karena pihak Penggugat sebelum bersengketa dengan pihak Tergugat I sudah melaporkan dengan kasus yang sama yaitu kasus sengketa dengan Jessy Handalim yang kini telah melakukan kesepakatan perdamaian pengalihan sertifikat merek “BENSU” pada Tahun 2018. Namun tetap saja pemilik merek yang sah dan pertama kali mendaftarkan merek yaitu Jessy Handalim bukan Penggugat. Impelentasi asas *first to file* milik Penggugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pihak yang telah mendaftarkan mereknya itu wajib melampirkan SK (Surat Keterangan) atas pihak yang telah mendaftarkan merek tersebut jika ingin mendaftarkan suatu merek itu tidak boleh meniru merek pihak lain, yang mana pihak Penggugat bersikeras bahwa merek “BENSU” tetaplah nama besarnya dan tidak ada yang boleh untuk menggunakan merek tersebut.<sup>109</sup>

Sesuai dengan kepemilikan merek hak kekayaan intelektual, dijelaskan sifat asli merek sebagai berikut :

1) Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merk, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu

---

<sup>109</sup>Shellen Dhea Af Gaumi, Rudy Hartono, (*Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)*), Jurnal Darma Agung, Vol 30, No 2, 2022.

kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama.<sup>110</sup>

2) Bersifat *eksklusif* dan mutlak

Maksudnya bersifat *eksklusif* dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat menuntut dipertahankan terhadap siapa pun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Si pemilik atau pemegang hak milik intelektual mempunyai suatu dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan (penemuan), atau apapun menggunakannya.

3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>111</sup>

Fakta terkait asas *first to file* kepemilikan hak *eksklusif*. Pihak Tergugat I merupakan orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada tanggal 03 Mei 2017. Sedangkan pihak Penggugat baru mengajukan pendaftaran merek secara bertahap dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018. Artinya pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran hak merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah Tergugat I. Merek yang terdaftar ternyata juga ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal ini dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.

Bukan hanya itu, dalam hal persyaratan pendaftaran merek jika sudah terpenuhi semua maka dari pemerintah langsung menerbitkan sertifikat kepada pemilik merek. Dari hal itu kemudian pemilik merek yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan hak atas merek yang sesuai dengan undang-undang tentang merek. Hak tersebut juga digunakan bagi pihak yang memiliki merek sudah menggunakan mereknya dan mendaftarkan mereknya.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup>Ibid., 18-20.

<sup>111</sup> Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), h 19.

<sup>112</sup> Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Dagang Atas*

Sesuai dengan penjelasan oleh Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb bahwa hak merek didapatkan ketika merek pertama kali tercatat di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) serta lulus dari pemeriksaan (proses formal dan substantif). Permohonan *first to file* atas merek sangat penting, karena tanggal permohonan merupakan peristiwa hukum yang penting dengan mulai berlakunya sebuah Sertifikat Merek.

Terkait itikad tidak baik merupakan suatu bertujuan untuk mendompleng suatu nama yang sudah diketahui masyarakat untuk diakui bahwa merek itu miliknya dan merupakan tindakan curang untuk membonceng merek terkenal, sehingga mengakibatkan kerugian pihak Tergugat I sebagai pemilik dan pendaftar merek yang sah. Perbuatan ini, tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur didalam undang-undang merek, karena hasil ide atau karya intelektual orang lain tidak boleh untuk ditiru dengan mudahnya, melainkan harus melalui izin pemilikinya.<sup>113</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 permohonan pendaftaran merek milik Penggugat harus ditolak.

Ditegaskan pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan<sup>114</sup> Indikasi Geografis bahwa pembatalan atau penghapusan

---

*Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol 2, No 1, 2021.

<sup>113</sup>Tri Nurhayati, *Tesis : Kepemilikan Hak Atas Merek “Haji Tohirin” Ditinjau Dari UU No 15 Tahun 2001, Tentang Merek (Studi Pada Makanan Khas Banyumas Gethuk Goreng Sokaraja)*, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=YC\\_mO2QAAAAJ&citation\\_for\\_view=YC\\_mO2QAAAAJ:qjMakFHDy7sC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YC_mO2QAAAAJ&citation_for_view=YC_mO2QAAAAJ:qjMakFHDy7sC), diakses tanggal 16 Oktober 2022, pukul 15.35 WIB.

<sup>114</sup> Ruben Samuel Onsu vs Pt. Ayam Geprek Benny Sujono, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.*

pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi cacatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Implementasi asas *first to file* dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ketentuan perundang-undangan mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hakim sudah memenuhi prinsip keadilan, yaitu menerapkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum milik intelektual karena memberikan sebuah perlindungan hukum, jaminan hukum<sup>115</sup> terhadap badan usaha atau pelaku usaha yang lebih dahulu mendaftarkan hak merek mereka. Terkait hal ini, maka hak kepemilikan merek Penggugat tidak bisa menggunakan merek “BENSU” lagi untuk usahanya.

Sampai sengketa ini selesai dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggunaan hak *eksklusif* merek dalam perlindungannya sudah tepat pula, yaitu meliputi :

- a. Tergugat I berhak menggunakan tanda merek sebagai logo, label, atau gambar dalam surat-menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam *advertensi* atau promosi.
- b. Tergugat I berhak menikmati secara *eksklusif* manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwill*, atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal atau geografis, sentuhan kultural (*cultural attachment*), dan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).
- c. Tergugat II wajib untuk melindungi hak *eksklusif* Tergugat I untuk menggunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:

---

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>115</sup>A.A Ngurah Bagus Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1, No 1, September 2020.

- d. Tergugat II berhak melindungi hak merek dagang dengan memperluas wilayah dan segmen pemasaran Tergugat I sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip bebas, jujur, dan sehat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek di Indonesia dalam menjalankan usaha sangat penting sekali. Asas *first to file* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak kepemilikan merek Sengketa merek “BENSU” antara Penggugat dan Tergugat I wajar terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan hak kekayaan intelektual atas mereknya. Dari beberapa merek yang didaftarkan oleh Penggugat. Bahwa semua menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual. Dimana, setiap konsultan pasti melakukan prinsip kehati-hatian. Persoalan dalam memutuskan merek diterima atau ditolak bukan konsultan tapi pihak negara yang berwenang. Kejadian ini tentunya sangat mengedukasi masyarakat, bahwa ide sebenarnya sangat dinamis dan pergerakannya cepat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan implementasi asas *first to file* yang telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya maka bisa didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. perkara perebutan hak kepemilikan merek merupakan sengketa perdata Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait merek dengan gugatan yang menyetujui penghentian usaha kuliner milik Tergugat I. Pertimbangan Hukum oleh Hakim di kasus hak merek sudah tepat oleh hukum yang *Pertama*, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jika merek milik Penggugat PT. Ayam Geprek Benu mempunyai kemiripan persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan terhadap merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. *Kedua*, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek PT. Ayam Geprek Benu terdapat sebuah persamaan yang identik sehingga terdapat unsur itikad tidak baik karena Penggugat dengan sengaja meniru merek yang sudah dikenal tersebut demi kepentingan usahanya. *Ketiga*, Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana pihak Tergugat I mendapatkan hak *eksklusif* sebagai pendaftar dan pemilik pertama (*first to file*) hak yang sah atas merek yang terdaftar “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” kelas 43 sejak tanggal 03 Mei 2017 dan waktu perlindungan hingga tanggal 03 Mei 2027. Sehingga

ketika proses hukum ini berakhir merek-merek milik Penggugat yang melanggar aturan undang-undang harus batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan resmi menghapus 6 (enam) merek milik Penggugat di Daftar Umum Merek.

2. Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. telah mengimplementasikan sistem konstitutif yang berlaku di Indonesia dengan pemberian hak *eksklusif* kepada orang atau badan usaha yang sudah melakukan pendaftaran merek untuk pertama kali di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) akan dilindungi oleh negara yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penerapan kepemilikan kata “BENSU” Penggugat bersikeras jika kepemilikan merek “BENSU” merupakan miliknya. Tentu hal ini tidak sesuai asas *first to file*. Dapat dibuktikan dari setiap proses hukum yang berjalan dari peradilan niaga hingga kasasi. Bahwa pihak Tergugat I merupakan pendaftar pertama merek yang sah dan dilindungi oleh hukum karena mempunyai bukti kepemilikan merek (sertifikat merek). Dengan bukti ini pihak Penggugat tidak bisa lagi menggunakan merek “BENSU” karena kepemilikan merek “BENSU” terbukti dimiliki oleh pihak Tergugat I. Maka berdasarkan putusan tersebut hakim telah menerapkan asas *first to file* dalam memutus perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

## **B. Saran**

1. Bagi Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara agar lebih teliti dan diperhatikan ketentuan sebagaimana kriteria merek, permohonan pendaftaran merek, merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Harus memeriksa seluruh fakta hukum mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar Hakim bisa memeriksa ketentuan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan dapat

melahirkan interpretasi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan keadilan.

2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran sebuah hak kepemilikan merek masih sangat rendah, baiknya bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan hak kepemilikan merek mereka terlebih dahulu apalagi jika itu nama terkenal agar merek tersebut mendapatkan sebuah perlindungan hukum dan tidak terjadi persaingan usaha hak kepemilikan merek dagang sebagaimana diatur dalam sistem konstitutif yang berlaku di Indonesia bahwa pendaftar pertama (*first to file*) akan dilindungi oleh hukum di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agung, Indrayanto dan Irnie Mela Yusnita. Aspek Hukum Pendaftaran Merk. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmadi, M. Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Budi, Adhi Susilo, Indra Yuliawan, dan Rinitami Njatrijani. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Burhan Ashsofa. Metode Penelitian hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Dr, ETTY Susilowati. Hak Intelektual dan Lisensi Pada Hki. Semarang: Badan Penerbit UNDIP Press, 2013.
- Dr, Prof. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Gatot Supramono. Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992. Jakarta: Djembatan, 1996
- Haryani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P. Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hj. Dr. Suryati. Hukum Perdata. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- IKAPI, Anggota. Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993.
- Khoirul, Dr. Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

- Miru, Ahmadi. Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. Jakarta: Rajawali Perss, 2016.
- Muhaimin, Dr. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2019.
- Nurachmad, Much. Segala tentang Haki Indonesia. Jogjakarta: Buku Biru, 2012.
- Ok. H. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rahmawati, Rachmadi Usman dan Diana. Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: alfabeta, 2018.
- Suratmand dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Sutedi, Adrian. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Utama, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy. Pelanggaran Merek di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Zaeni, H. Asyhadie. Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

## **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

### C. Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
*Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

### D. Penelitian Ilmiah

Abdurahman, Humaedi. Asas *First To File Principal* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, 2020.

Dyah, Arfi Chatarina. Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif Hukum dan Dinamika Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol 16, 2019.

Ghuffran, Mohammad. Prinsip *First To File* Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan Pk Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012). Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017. Tidak dipublikasikan.

Hartono, Shellen Dhea Af Gaumi, Rudy, (Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT). *Jurnal Darma Agung*, Vol 30m, No 2, 2022.

Ida, Laela Fitri. Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol 7, No 2, 2020.

Kurrohman, Rizki Nabawi dan Taufik, Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terhadap Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Berdasarkan Tentang Merek Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah

- Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, 2019.
- M, Sulthan Faisal Esa. Tinjauan Hukum Persaingan dan Penghapusan Merek Dagang Terdaftar, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 5, No 1, 2022.
- Manusia, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi, Modul Ki-lat Untuk Pemula Kenali Kekayaan Intelekttual Dengan Singkat & Tepat Hak Cipta, Merek, Desain Industri & Paten, Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, 2020.
- Mungin, Fatkhul. Perlindungan Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Pada Merek Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Murjianto, R, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”). *Jurnal JH Ius Quia*, Vol 24 Issue 1, 2017.
- Nathania, Michelle dan Ariawan Gunadi. Analisis Konsepsi Asas *First To File* Dalam Pembatalan Merek Terdaftar (Contoh Kasus: Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt.Sus-Hki/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt-Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, 2020.
- Nilamsari, Natalina. Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, Vol II, No 2, 2014.
- Nyxedanovya, Zhetyo. “Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

- Indikasi Geografis”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Pratiwi, Ayu Adinda, Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2019/PN NIAGA JKT-PST, Skripsi: Universitas Sumatra Utara, 2021.
- Sitepu, Vania Isura. Pelaksanaan Prinsip *First to File* Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “Toast Box” oleh BreadTalk Pte. Ltd No: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan), *Jurnal PREMISE LAW JURNAL* Vol , h. 3, 2015.
- Tomy Suwarno, Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No.. 03/pd.Sus-MERЕК/2015/PN.NIAGA MEDAN), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Ujianti, Ni Made Puspa Sutari A.A Ngurah Bagus Bayu Prasetya. I Nyoman Putu Budiarta, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 1, 2020.
- Vegyana, Morenza Pilar. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUS/HKI/MERЕК/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk, Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. Tidak dipublikasikan.

### **E. Lain-lain**

- Besar, “Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek”, Binus University Business Law, <https://business->

- [law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/](http://law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/), diakses tanggal 29 Juni 2022.
- Cekhki, hati-hati kena teguran, ingat pendaftaran merek bersifat *first to file*, <https://cekhki.id/hati-hati-kena-teguran-ingat-pendaftaran-merek-bersifat-first-to-file/>, diakses tanggal 23 Juni 2022.
- Cekhki, Pendaftaran Merek Kolektif: Salah Satu Cara, Pelaku UMKM Untuk Melindungi Merek Secara Bersama, <https://cekhki.id/pendaftaran-merek-kolektif-salah-satu-cara-pelaku-umkm-untuk-melindungi-merek-secara-bersama/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Gilang, Menelaah Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 16 Juni 2022.
- Hestanto, *Citra Merek (brand image) Menurut Para Ahli*, <https://www.hestanto.web.id/citra-merek-brand-image-menurut-para-ahli/amp/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.
- Isnaini, Fica Candra. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Merek Dagang “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr”, <https://pdb-lawfirm.id/putusan-kasasi-mahkamah-agung-terhadap-sengketa-merek-dagang-i-am-geprek-bensus-sedep-beneerrr/#:~:text=Partner-Putusan%20Kasasi%20Mahkamah%20Agung%20Terhadap%20Sengketa%20Merek%20Dagang,AM%20GEPREK%20BENSU%20SEDEP%20BENEERRR%E2%80%9D&text=Sengketa%20merek%20dagang%20antara%20PT,sampai%20pada%20Putusan%20Pengadilan%20Niaga>, diakses tanggal 6 September 2022.
- Kresna. Teori Tujuan Hukum (Skripsi dan Tesis), <https://konsultaskripsi.com/2022/01/29/teori->

- tujuan-hukum-skripsi-dan-tesis/, diakses tanggal 16 Juni 2022
- Nurhayati, Tri, Tesis : Kepemilikan Hak Atas Merek “Haji Tohirin” Ditinjau Dari UU No 15 Tahun 2001, Tentang Merek (Studi Pada Makanan Khas Banyumas Gethuk Goreng Sokaraja), [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=YC\\_mO2QAAAAJ&citation\\_for\\_view=YC\\_mO2QAAAAJ:qjMakFHDy7sC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YC_mO2QAAAAJ&citation_for_view=YC_mO2QAAAAJ:qjMakFHDy7sC), diakses tanggal 16 Oktober 2022.
- Saputro, Andi, Sengketa Merek Mengenal Asas First to File yang membuat Pierree Cardin Jatuh ke Orang Jakarta, <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, diakses tanggal 22 Juni 2022.
- T, Wibowo Tunardy. Hak Milik (Eigendom), <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik-eigendom/>, diakses tanggal 16 Juni 2022.
- Wijaya, Hengky, Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof Burhan Bungin), [https://www.researchgate.net/publication/323691993\\_Ringkasan\\_dan\\_Ulasan\\_Buku\\_Analisis\\_Data\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Prof\\_Burhan\\_Bungin](https://www.researchgate.net/publication/323691993_Ringkasan_dan_Ulasan_Buku_Analisis_Data_Penelitian_Kualitatif_Prof_Burhan_Bungin), diakses tanggal 24 Agustus 2022.
- Winda Oktavia, Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, “Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik”, [https://www.researchgate.net/publication/325472636\\_Landasan\\_dan\\_Asas-Asas\\_Pembentukan\\_Peraturan\\_Perundang-Undangan\\_yang\\_Baik](https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik), diakses tanggal 6 September 2022.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual - Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RUBEN SAMUEL ONSU**, bertempat tinggal di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III Nomor 22 Kav. 21, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan - 12330, memberikan kuasa hukum kepada Minola Sebayang, S.H., M.H., dan Abdu Anshori, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada *Law Firm* MINOLA SEBAYANG & PARTNERS (“MSP”), yang berkantor di *Head Office* Palma One Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 306, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta Selatan - 12950, dan *Branch Office* Kompleks Ruko Embong Kemiri Square Nomor 2B, Jalan Embong Kemiri, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya 60271, berdasarkan Surat Nomor 042/VIII.19/SK/MSP/2019 tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan: **I**

1. **PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO**, berkedudukan di Jalan Raya Kedoya Pesing Nomor 27C, RT. 001/RW. 001 Desa /Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat diwakili oleh Kurniawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H., Muhammad A Fayakun, S.H., dan Kawan-kawan para advokat pada Kantor Hukum Eddie Kusuma & Associates di Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 30 A, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan - 12940, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 1 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/ tugas kepada: Abdul Hakim, Noviana Setyaningtyas K, S.H., dan kawan-kawan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Dirjen Kekayaan Intelektual, KEMENHUMHAM RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 September 2019 untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;


- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek "BENSU", dengan rincian pendaftaran sebagai berikut:

Merek	Etiket	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Pemilik
BENSU (Bukti P-1)		IDM0006224 27	43	03 September 2015	07 Juni 2018	03 September 2025	Ruben Samuel Onsu

Bahwa dari tabel di atas terlihat sangat jelas dan nyata, bahwa merek "BENSU" milik Penggugat telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025, maka dengan demikian sangatlah patut dan berdasarkan hukum jika Penggugat merupakan pendaftar pertama (*First to File*) dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "BENSU" di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut;

Hal. 2 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga merupakan pemilik hak atas merek yang mengandung kata "BENSU" lainnya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (*in casu* Tergugat II), antara lain sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR R + LUKISAN <b>(Bukti P-2)</b>	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN <b>(Bukti P-3)</b>	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN <b>(Bukti P-4)</b>	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO" <b>(Bukti P-5)</b>	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>Bukti (P-6)</b>	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-7)</b>	IDM000643590	43	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-8)</b>	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-9)</b>	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-10)</b>	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
10.	GEPREK BENSU +	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel

Hal. 3 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



	LOGO (Bukti P-11)					Onsu
11.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-12)	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
12.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-13)	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
13.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-14)	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
14.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-15)	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
15.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-16)	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
16.	BENSU (Bukti P-17)	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
17.	GEPREK BENSU (Bukti P-18)	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
18.	BENSU (Bukti P-19)	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
19.	GEPREK BENSU (Bukti P-20)	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
20.	BENSU (Bukti P-21)	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
21.	GEPREK BENSU (Bukti P-22)	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
22.	BENSU (Bukti P-23)	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
23.	GEPREK BENSU (Bukti P-24)	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
24.	BENSU	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Juni 2019	Ruben Samuel

Hal. 4 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



	NUGGET (Bukti P-25)					Onsu
25.	GEFREK BENSU REAL by RUBEN ONSU (Bukti P-26)	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU (Bukti P-27)	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU (Bukti P-28)	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU (Bukti P-29)	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU (Bukti P-30)	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
30.	BENSU SOSIS by RUBEN ONSU (Bukti P-31)	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
31.	BENSU SOSIS (Bukti P-32)	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU (Bukti P-33)	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

Hal. 5 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



33.	BENSU BAKSO (Bukti P- 34)	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU (Bukti P- 35)	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

3. Bahwa selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem First to File, maka Penggugat diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata "BENSU" sebagaimana tersebut di atas di Indonesia guna membedakan merek Penggugat dengan merek pihak lainnya, dimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") yang menyatakan:  
*"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";*  
Bahwa selanjutnya, secara tegas dalam Pasal 3 Undang Undang MIG mengatur mengenai pendaftar pertama (*First to File*), yang menyatakan:  
*"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar";*
4. Bahwa selain itu, sebagaimana diketahui dalam sistem *First to File* ditegakkan asas "*Prior in Tempora Nerior in Jure*" yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan demikian maka Penggugat sebagai pendaftar pertama hak atas merek "BENSU" di Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek tersebut;
5. Bahwa akan tetapi berdasarkan data dan fakta yang di dapat dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui laman [https://pdki-indonesia.dgip.go.id.](https://pdki-indonesia.dgip.go.id), ternyata tanpa seizin dari Penggugat telah terdaftar merek dengan rincian pendaftaran sebagai berikut:

Hal. 6 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Merek	Etiket	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN (Bukti P-36)		IDM000643531	43	03 Mei 2017	24 Mei 2019	PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (in casu Tergugat I)

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek di atas oleh Tergugat I yang menggunakan kata “BENSU”, dimana pada tabel di atas terlihat sangat jelas dan nyata, **merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat**, dan oleh karenanya permohonan merek tersebut sudah seharusnya ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang MIG, yang menyatakan:

*“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

*a. **Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.**”*

Bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang MIG jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“**Permenkumham 67/2016**”) memberikan panduan untuk menilai kriteria persamaan pada pokoknya sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh **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 dalam Merek tersebut”;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa “unsur dominan” adalah faktor utama dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, dan dalam hal ini unsur dominan antara merek Penggugat dan Tergugat I adalah kata “BENSU”;

Hal. 7 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



7. Bahwa merek yang dimiliki oleh Tergugat I terdiri dari beberapa unsur kata dengan arti/ makna kata yang dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:
- “**I AM**” merupakan asal kata dari Bahasa Inggris yang menunjukkan kepada diri sendiri, dan orang Indonesia pada umumnya memakai kata tersebut sebagai plesetan untuk menyebutkan kata “Ayam” karena dalam pengucapannya terdengar adanya sedikit persamaan antara “ I AM” dengan “Ayam”;
  - “**GEPREK**” merupakan kata yang biasa di jumpai setelah kata “ayam” yang artinya dipukul-pukul, sehingga “ayam geprek” menggambarkan ayam yang telah diolah menjadi lauk pauk makanan dan dipukul-pukul hingga hancur bersama bumbu-bumbu olahannya;
  - “**BENSU**” tidak mempunyai arti atau makna apapun;
  - “**SEDEP**” merupakan salah satu ragam kata slang/kata informal dari asal kata “SEDAP” yang menggambarkan pada ungkapan rasa enak atau lezat pada masakan yang dihidangkan;
  - “**BENER/BENEERRR**” merupakan salah satu ragam kata *slang/* kata informal dari asal kata “BENAR” yang menggambarkan pada sesuatu yang sesuai dengan adanya, dapat dipercaya ataupun mengungkapkan perasaan yang berlebih atau sering didengar dengan kata “sungguh”, “sekali”, dan “sangat”;

Bahwa dari uraian arti/ makna kata yang terdapat dalam merek yang dimiliki oleh Tergugat I di atas, dapat diketahui bahwa merek tersebut terdiri dari beberapa unsur nama generik dengan tambahan kata lain sebagai unsur pembeda yaitu kata “BENSU”;

8. Bahwa sesungguhnya kata “BENSU” adalah identik dengan singkatan nama Penggugat (ruBEN onSU) yang telah dikenal oleh khalayak ramai sebagai artis yang berkiprah di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini (Bukti P-37), bahkan Penggugat telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama BENSU sebagai singkatan nama Ruben Onsu (in casu Penggugat) yang melekat serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan nama Penggugat, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2018 (Bukti P-38); Bahwa dengan demikian, pendaftaran merek Tergugat I tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena tidak termasuk merek yang didaftarkan dengan menggunakan nama generik dengan tambahan kata lain yang memiliki

Hal. 8 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





unsur pembeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang MIG, yang menyatakan:

*“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”;*

9. Bahwa disamping itu, juga dapat dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan foto Penggugat yang telah dikenal oleh masyarakat dalam melakukan promosi produk usaha yang dijalankan dengan mereknya Tergugat I tersebut untuk menjadi daya tarik kepada konsumen (Bukti P-39), sehingga menimbulkan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) kepada konsumen atau masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan oleh Tergugat I tersebut adalah milik Penggugat, dimana hal tersebut jelas diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang MIG, yang menyatakan:

*“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

- a. *Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal; foto; atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;*

Bahwa untuk itu sangatlah jelas dan nyata seluruh merek yang dimiliki oleh Tergugat I telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik mendompleng/ membonceng keterkenalan singkatan nama Penggugat, dan oleh karenanya permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik haruslah ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang MIG, yang menyatakan:

*“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;*

10. Bahwa dengan demikian, telah patut dan berdasarkan hukum jika PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO (*in casu* Tergugat I) sebagai pemilik merek tersebut di atas (Bukti P-36) ditarik sebagai Tergugat I dalam gugatan *a quo*, dimana hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang MIG, yang menyatakan:

*“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”;*

11. Bahwa disamping itu, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Tergugat II) sebagai pihak yang menerima dan selanjutnya melakukan pemeriksaan

*Hal. 9 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



terhadap merek yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, dapat melihat fakta-fakta bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah bertentangan dengan ketentuan kriteria merek yang dapat didaftarkan sesuai dengan Pasal 21 Undang Undang MIG sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalam Penjelasan Pasal 3 Undang Undang MIG menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat”;*

Bahwa merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 3 Undang Undang MIG di atas, dalam melakukan proses pemeriksaan substantif seharusnya permohonan pendaftaran merek dari Tergugat I sudah ditolak, namun faktanya Tergugat II tetap mendaftarkan merek Tergugat I tersebut, sehingga “patut diduga” Tergugat II memiliki *conflict of interest*/ benturan kepentingan dalam mendaftarkan merek Tergugat I karena mengenyampingkan ketentuan hukum dalam menentukan kriteria merek yang dapat didaftarkan sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Undang Undang MIG;

12. Bahwa dengan tidak ditolaknya permohonan merek yang diajukan oleh Tergugat I, jelas sekali Tergugat II tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dimana seharusnya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keputusan yang merugikan salah satu pihak; Bahwa apabila sungguh Tergugat II melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tersebut, sudah pasti permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat I tidak akan diterima, sehingga telah patut dan berdasarkan hukum pula jika Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ditarik sebagai Tergugat II dalam gugatan *a quo* karena telah lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat;
13. Bahwa dengan didaftarkanya merek yang dimiliki oleh Tergugat I oleh Tergugat II yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang

Hal. 10 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Undang MIG *jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang MIG *jo.* Pasal 21 ayat (3) Undang Undang MIG, maka sangatlah patut dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan merek terdaftar yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut dari Daftar Umum Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang MIG, yang menyatakan:

*“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”;*

Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang MIG, menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain **pemilik Merek terdaftar**, jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan”;*

14. Bahwa sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek “BENSU” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang MIG di atas, maka Penggugat telah memiliki landasan hukum *illegal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* serta harus dilindungi kepentingan hukumnya sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek “BENSU”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang MIG yang pada pokoknya menyebutkan:

*“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”;*

Dengan demikian, Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek terhadap merek yang dimiliki oleh Tergugat I, sebagaimana yang telah diketahui merek yang dimiliki oleh Tergugat I telah terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019, berarti masih ada rentang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek terhitung dari tanggal pendaftaran merek tersebut;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan berdasarkan hukum jika Tergugat II dihukum untuk melaksanakan pembatalan Merek sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) *jo.* Pasal 92 Undang Undang MIG, yang menyatakan:

Hal. 11 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek”;*

Pasal 92 Undang Undang MIG:

*“(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut;*

*(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;*

*(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek;*

*(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan”;*

Bahwa dengan demikian, kami memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menghukum Tergugat II untuk membatalkan merek Tergugat I dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya pada Berita Resmi Merek, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan amar 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”, No. Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “BENSU” milik Penggugat;

Hal. 12 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", No. 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", No. Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I, diajukan atas dasar iktikad tidak baik;
  7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", No. Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, yang dimiliki oleh Tergugat I;
  8. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN", No. 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*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI:

### 1. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat:

- Bahwa Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek Dan Indikasi Geografis berbunyi: "*Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar;*

*Hal. 13 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, gugatan *a quo* yang Penguat tujuan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual CQ. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in casu* Tergugat II) yang bukan sebagai pemilik merek terdaftar objek gugatan adalah *salah dan keliru*;
- Bahwa dan dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak Tergugat maka Penguat telah salah dan keliru dalam menarik pihak Tergugat, dan oleh karenanya gugatan *a quo* seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## 2. *Exceptio Litis Pendentis*:

- Bahwa sebelum memajukan gugatan *a quo* Penguat terlebih dahulu telah memajukan gugatan yang baik pihak, objek gugatan dan /maupun materi pokok gugatan adalah sama dengan gugatan *a quo*, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 325/PDT/2019/PT DKI tanggal 08 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 18 Pebruari 2019, yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi;
- Bahwa dan karena gugatan *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, maka gugatan *a quo* seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Penguat sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (*First of File*) merek "BENSU", sebagaimana terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Ruben Samuel Onsu (*in casu* Penguat) adalah sebagai pemilik pertama dan sebagai pihak yang pertama sekali mendaftarkan merek "BENSU" sebagaimana dimaksud dalam etiket merek "BENSU" dibawah ini:

Hal. 14 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Merek	Etiket	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Pemilik
BENSU	...	IDM00062247	43	03 September 2015	07 Juni 2018	03 September 2025	.....

- b. Bahwa sebagai pemilik hak merek “BENSU” yang terdaftar, JESSY HANDALIM telah mempergunakan merek “BENSU” sebagai merek SUSU yang diperdagangkannya di lokasi suatu BENGKEL yang terletak di Jalan Emong No. 3, Burangrang, Bandung, sehingga merek “BENSU” tersebut adalah diambil dari singkatan nama “BENGKEL SUSU”;
- c. Bahwa namun dengan itikad buruk untuk menguasai dan/ ataupun merampas merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau disebut juga “I AM GEPREK BENSU” atau “AYAM GEPREK BENSU” dan/ ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I, Penggugat telah memajukan gugatan perdata tentang sengketa merek “BENSU” terhadap JESSY HANDALIM, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Niaga Merek, Pengadilan Negeri Pusat register nomor 48/Pdt-Sus/Merek/2018/PN Niaga. Jkt. Pusat;
- d. Bahwa untuk menghindari dari perkara yang berlarut-larut karena nantinya akan menghabiskan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan biaya akhirnya RUBEN SAMUEL ONSU (*in casu* Penggugat) dan JESSY HANDALIM melakukan perdamaian, yang berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan penyerahan Hak atas Merek (Sertifikat Merek) tanggal 9 Februari 2015 yang dibuat antara RUBEN SAMUEL ONSU (*in casu* Penggugat) sebagai pembeli merek “BENSU” dari JESSY HANDALIM sebagai pemegang sertifikat merek;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka tidak benar Penggugat adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*First of File*) merek “BENSU”, dan jikapun seandainya – quod non – sekarang ini merek “BENSU” dimiliki Penggugat maka patut diduga pemilikan merek “BENSU” oleh Penggugat adalah dilakukan dengan **itikad buruk** dengan tujuan untuk dapat menguasai dan/ ataupun merampas merek

Hal. 15 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" yang telah berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak pernah berhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini;

4. Bahwa dan berdasarkan Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis diamanatkan: *"pengalihan hak atas merek "BENSU" dari JESSY HANDALIM kepada Penggugat tidak berakibat hukum kepada Tergugat I, apalagi pengalihan hak atas merek "BENSU" tersebut terjadi setelah Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 3 Mei 2017 atas merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik Tergugat I kepada Tergugat II;*
5. Bahwa sedang pemilikan Penggugat terhadap hak merek-merek yang mengandung kata "BENSU" sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan *a quo* halaman 2 sampai 4 angka 2, yaitu berupa etiket merek:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO"	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

Hal. 16 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
10.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
11.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
12.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
13.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
14.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
15.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
16.	BENSU	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
17.	GEPREK BENSU	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
18.	BENSU	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
19.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
20.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
21.	GEPREK BENSU	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
22.	BENSU	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
23.	GEPREK BENSU	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
24.	BENSU NUGGET	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
25.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

Hal. 17 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



26.	ONSU GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
30.	BENSU SOSIS by RUBEN ONSU	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
31.	BENSU SOSIS	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
33.	BENSU BAKSO	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

yang permohonan pendaftaran mereknya dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018 adalah dilakukan dengan itikad buruk / itikad tidak baik, yaitu dengan maksud untuk meniru, menguasai dan/ataupun merampas merek bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I dan/ atau milik YANGCENT (pemegang saham Tergugat I) yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini, sebagaimana terbukti berdasarkan hal-hal berikut ini:

Hal. 18 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



- a. Bahwa YANGCENT, KURNIAWAN dan STEFANI LIVINUS yang semula secara bersama-sama telah berhasil menjalankan usaha bisnis makanan bermaksud untuk mengembangkan usahanya dengan membuka usaha bisnis makanan yang jenisnya sama tetapi berbeda aroma, dan ayah YANGCENT yang bernama "BENNY SUJONO" yang biasa juga dipanggil "BENSU" yang terinspirasi dengan jenis makanan "AYAM GEPREK" menyarankan kepada YANGCENT, KURNIAWAN dan STEFANI LIVINUS untuk membuka usaha bisnis makanan jenis "AYAM GEPREK";
- b. Bahwa setelah mempertimbangkan saran dan masukan yang diberikan oleh "BENNY SUJONO" yang biasa juga dipanggil "BENSU" akhirnya YANGCENT, KURNIAWAN dan STEFANI LIVINUS sepakat untuk mendirikan bisnis makanan "AYAM GEPREK", dan agar usaha bisnis makanan tersebut dapat berbentuk Badan Hukum maka berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, oleh YANGCENT, KURNIAWAN dan STEFANI LIVINUS telah didirikan "PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU" (*in casu* Tergugat I), yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017;
- c. Bahwa dan dipakainya nama "BENNY SUJONO" yang biasa juga dipanggil "BENSU" sebagai nama dari Badan Hukum "PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU" (*in casu* Tergugat I) adalah sebagai penghargaan kepada "BENNY SUJONO" yang biasa juga dipanggil "BENSU" yang telah banyak memberikan saran dan masukan hingga berdirinya Badan Hukum Tergugat I dan dibukanya usaha bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang pertama pada tanggal 17 April 2017, yang beralamat di Jalan Padamengan I Gang 5 nomor 2A, Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara;
- d. Bahwa dan pada saat YANGCENT, KURNIAWAN dan STEFANI LIVINUS sedang sibuk mengurus segala sesuatu keperluan untuk peresmian pembukaan usaha bisnis makanan merek "I AM

Hal. 19 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



GEPREK BENSU” adik Penggugat yang bernama EVAN JORDI ONSU menawarkan diri untuk ikut dalam usaha bisnis makanan tersebut sebagai Manager Operasional. Karena EVAN JORDI ONSU (*in casu* adik Penggugat) adalah teman main YANGCENT dan STEFANI LIVINUS maka diterimalah penawaran dari EVAN JORDI ONSU (*in casu* adik Penggugat) sehingga terjadilah kerjasama dalam pengelolaan bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I, namun kerjasama tersebut hanya terbatas dalam pengelolaan bisnis makanan dan bukan terhadap pemilikan bisnis makanan apalagi tentang pemilikan merek “I AM GEPREK BENSU”;

- e. Bahwa setelah usaha bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” mulai berkembang dengan dibukanya beberapa cabang/ outlet baru, selanjutnya EVAN JORDI ONSU (*in casu* adik Penggugat) menawarkan agar Penggugat yang merupakan seorang artis dapat dijadikan sebagai duta promosi (*ambassador*) dari usaha bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau disebut juga “I AM GEPREK BENSU” atau “AYAM GEPREK BENSU” dan/ ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I, dan tertarik dengan penawaran tersebut Tergugat I sepakat untuk menjadikan Penggugat sebagai *ambassador* yaitu dengan memasang foto diri Penggugat di sejumlah cabang/ outlet usaha bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau disebut juga “I AM GEPREK BENSU” atau “AYAM GEPREK BENSU” dan/ ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I yang telah ada pada saat itu, dan sebagai kompensasinya Penggugat telah menerima pembayaran uang pembagian hasil usaha (*Golden Share*) dari Tergugat I;
- f. Bahwa dan pada saat dilaksanakan kesepakatan kerjasama antara Tergugat I dengan EVAN JORDI ONSU (*in casu* adik Penggugat) yaitu tentang mengelola bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat I dan/ maupun pada saat terjadinya kesepakatan dipasanginya foto diri Penggugat di sejumlah cabang/

Hal. 20 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



outlet pertama dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I hingga dibayarkannya uang pembagian hasil usaha (*Golden Share*) oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tentang kata dan/ atau nama "BENSU" dalam merek bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I karena Penggugat maupun adiknya EVAN JORDI ONSU sangat mengetahui merek bisnis makanan *a quo* diambil dari nama badan hukum "PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU" (*in casu* Tergugat I), dan seyogianya Penggugat juga sangat mengetahui kata "BENSU" dalam merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I adalah diambil dari nama BENNY SUJONO yang biasa juga dipanggil "BENSU";

- g. Bahwa berkat usaha dan kerja keras dari Tergugat I ditambah lagi cita rasa makanan yang disajikan dalam usaha bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek, "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER", milik Tergugat I cukup lezat dan enak sehingga digemari oleh masyarakat luas, maka dalam waktu yang relatif sangat singkat yaitu pada bulan Mei 2017 bisnis makanan *a quo* telah memiliki 10 (sepuluh) cabang/ outlet, dan selanjutnya sekarang telah berdiri lebih dari 40 (empat puluh) cabang/ outlet yang tersebar luas di seluruh wilayah hukum Indonesia dan bahkan sampai luar negeri;
- h. Bahwa melihat perkembangan yang demikian pesatnya dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER", milik Tergugat I, baru pada bulan pertama Penggugat menjadi duta

Hal. 21 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



promosi (*ambassador*) dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I melalui adiknya yang bernama EVAN JORDI ONSU Penggugat meminta agar 1 (satu) orang karyawannya dapat dipekerjakan dibagian dapur atau sebagai *quality control* dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, dan patut diduga dipekerjakannya karyawan Penggugat dibagian dapur atau sebagai *quality control* adalah untuk mengetahui formula ataupun resep dan cara memasak menu makanan dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I yang sangat digemari oleh masyarakat luas di Indonesia;

- i. Bahwa dugaan Tergugat I tersebut terbukti, karena pada sekitar bulan Juli 2019 atau setelah karyawan tersebut dapat memasak menu masakan dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, Penggugat menarik kembali karyawannya tersebut dan selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017 Penggugat membuka usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" yang baik jenis makanan dan/ maupun penataan ataupun dekorasi ruangan serta sistem kerjanya serta susunan kata, nama, susunan warna, gambar dan/ maupun logo merek usahanya adalah sama ataupun meniru, sehingga sama persis dengan usaha bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;
- j. Bahwa sejak membuka usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama "BENSU" sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai image kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, sehingga konsumen bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat;
- k. Bahwa dan untuk dapat menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat dengan itikad buruk dan dengan secara melawan hukum mensomasi YANGCENT (*in casu* pemegang saham Tergugat I) agar tidak lagi

Hal. 22 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



menggunakan kata "BENSU" dalam bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

- I. Bahwa dan itikad buruk Penggugat tersebut semakin jelas dan terang terbukti, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah memohon untuk ditetapkan nama "BENSU" sebagai singkatan dari nama RUBEN SAMUEL ONSU (*in casu* Penggugat);
- m. Bahwa kemudian setelah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan kata "BENSU" didalam bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT. DKI tanggal 08 Agustus 2019 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 18 Pebruari 2019, yang sekarang masih dalam proses permohonan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan jelas dan terang, ide ataupun inspirasi pendaftaran merek-merek milik Penggugat *a quo* adalah diilhami dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, apalagi ketika pertama sekali memohon pendaftaran merek-merek *a quo* Penggugat belum memiliki usaha bisnis makanan yang memakai kata "BENSU" ataupun bisnis usaha makanan yang sama ataupun sejenis dengan usaha bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini;
7. Bahwa oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat *a quo* seyogianya harus ditolak oleh Tergugat II karena

Hal. 23 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat telah melanggar:

- a. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang berbunyi:

*“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”;

Bahwa karena fakta hukumnya merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat secara bertahap mulai dari tanggal **08 Agustus 2017** sampai 31 Juli 2018 adalah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau disebut juga “I AM GEPREK BENSU” atau “AYAM GEPREK BENSU” dan/ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER”, milik Tergugat I yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini untuk jenis bisnis makanan yang sejenis, dan permohonan mereknya telah dimohonkan terlebih dahulu oleh Tergugat I pada tanggal 03 Mei 2017, sebagaimana dimaksud dalam pendaftaran iteked merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN” milik Tergugat I berikut ini:

Merek	Etiket	Tanggal Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Permohonan	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR		24 Mei 2019 IDM000643 531	43	03 Mei 2017	PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO

Bahwa adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek-merek milik Penggugat *a quo* dengan merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang

Hal. 24 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan / ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER", milik Tergugat I dapat terlihat dengan jelas dan terang berdasarkan susunan kata, nama, susunan warna, gambar dan / maupun logo, apalagi merek-merek *a quo* digunakan untuk usaha jenis makanan yang sejenis, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat *a quo* seyogianya **harus ditolak**;

b. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang berbunyi:

*"Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak";

Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, telah berdiri Badan Hukum Tergugat I yang diberi nama "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU", sedang bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM

*Hal. 25 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I adalah diambil dari nama Badan Hukum Tergugat I;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut merek-merek milik Penggugat *a quo* adalah merupakan nama atau menyerupai nama ataupun singkatan nama Badan Hukum Tergugat I, yaitu “PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU”, dan oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat *a quo* seyogianya harus ditolak;

- c. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang berbunyi:

*“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;*

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam jawaban angka 5 diatas telah terbukti adanya itikad buruk / itikad tidak baik dari Penggugat dalam permohonan pendaftaran merek-merek miliknya, yaitu dengan maksud untuk meniru, menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau disebut juga “I AM GEPREK BENSU” atau “AYAM GEPREK BENSU” dan / ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” milik Tergugat I, yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dan juga di beberapa Negara lain berkat kerja keras dan segala upaya maupun usaha tanpa kenal lelah yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa apalagi Tergugat I adalah pihak yang pertama sekali mempergunakan, memperkenalkan, memproduksi dan / atau memperdagangkan bisnis makanan dengan menggunakan merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” atau dibaca juga

*Hal. 26 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



“AYAM GEPREK BENSU” dan/ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER”;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sesungguhnya Penggugat yang telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek didalam permohonan pendaftaran merek-merek miliknya, dan oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat seyogianya harus ditolak yaitu dengan dibatalkannya merek-merek milik Penggugat *a quo*;
9. Bahwa sebaliknya, oleh karena Tergugat I sebagai pihak yang pertama sekali mempergunakan, memperkenalkan, memproduksi dan/atau memperdagangkan bisnis makanan dengan merek “I AM GEPREK BENSU” yang kemudian berkembang menjadi merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” atau biasa disebut “I AM GEPREK BENSU” atau dibaca juga “AYAM GEPREK BENSU” dan/ataupun “GEPREK BENSU SEDEP BENER” dan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER”, dan bisnis makanan milik Tergugat I *a quo* telah beroperasi secara terus-menerus dengan tidak pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini, maka Tergugat I adalah sebagai pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran merek sebagai berikut:

No.	Merek	Etiket	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Permohonan	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN		IDM000613531 24 Mei 2019	43	03 Mei 2017	PT. Ayam Geprek Benny Sujono

10. Bahwa apalagi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa karena permohonan pendaftaran merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik Tergugat I diterima oleh Tergugat II pada tanggal 03 Mei 2017, atau permohonan

Hal. 27 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



pendaftaran mereka *a quo* jauh lebih dahulu dimajukan daripada permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat yang diajukan secara bertahap mulai dari tanggal 08 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Juli 2018, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I sebagai pihak yang pertama sekali memohon pendaftaran merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran merek-merek *a quo*;

b. Bahwa dan karena merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" adalah merupakan ataupun menyerupai nama Badan Hukum PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU (*in casu* Tergugat I), maka berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran mereka *quo*;

c. Bahwa kemudian oleh karena permohonan pendaftaran merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" oleh Tergugat I adalah dilakukan dengan itikad baik guna melindungi bisnis makanan milik Tergugat I yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak

*Hal. 28 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



pernah terhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini, apalagi Tergugat I dan/ atau PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU juga sebagai pihak yang pertama sekali mempergunakan, memperkenalkan, memproduksi dan/atau memperdagangkan bisnis makanan dengan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER", maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran mereka *a quo*;

11. Bahwa dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pendaftaran merek milik Tergugat I *a quo* adalah sah dan berharga, apalagi pendaftaran mereka *a quo* dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad baik dan untuk melindungi bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I sebagai pihak yang pertama sekali mempergunakan, memperkenalkan, memproduksi dan/ atau memperdagangkan bisnis makanan merek *a quo*;

12. Bahwa dan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Tergugat I merupakan pemegang hak eksekutif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan hak Tergugat I atas merek *a quo* yang telah terdaftar adalah dilindungi oleh hukum;

13. Bahwa tentang penggunaan kata dan/ataupun nama "BENSU" dalam merek milik Tergugat I *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan/ ataupun nama Penggugat, karena

Hal. 29 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



sebagaimana telah dengan jelas dan terang Tergugat I uraikan dalam angka 5 huruf a, b, c, k, l dan m di atas, kata dan/ atau nama "BENSU" yang terdapat dalam merek milik Tergugat I *a quo* adalah diambil dari nama "BENNY SUJONO" yang biasa juga dipanggil "BENSU", yang namanya telah diabadikan kedalam nama Badan Hukum Tergugat I yaitu "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU";

14. Bahwa sedang tentang digunakannya nama "BENNY SUJONO" yang biasa juga dipanggil "BENSU" dalam nama Badan Hukum Tergugat I, yaitu PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU yang kemudian juga dijadikan sebagai nama dari bisnis makanan milik Tergugat I, yaitu: bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER", adalah sebagai penghargaan yang diberikan kepada BENNY SUJONO yang biasa juga dipanggil BENSU karena telah banyak memberikan saran dan masukan hingga berdirinya Badan Hukum "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU" dan hingga dibukanya usaha bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang pertama pada tanggal 17 April 2017, yang beralamat di Jalan Padamengan I Gang 5 nomor 2A, Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara;

15. Bahwa oleh karenanya untuk mendaftarkan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" yang didalamnya terdapat kata dan/ atau nama "BENSU", Tergugat I tidak memerlukan izin dari Penggugat, apalagi tidak ada suatu peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang melarang Tergugat I untuk menggunakan kata dan/ atau nama "BENSU" disetiap pendaftaran merek-merek *a quo*;

16. Bahwa dan untuk melengkapi bantahan Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan *a quo*, dengan ini Tergugat I menjelaskan unsur - unsur dari kata-kata yang terdapat dalam merek-merek milik Tergugat I a

Hal. 30 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



*quo* berikut makna dari kata-kata yang dapat digambarkan secara umum, yaitu:

- a. I AM adalah *Ayam*;
- b. GEPREK adalah *Ayam yang di tumbuk/ di ulek*;
- c. BENSU adalah *singkatan dari nama ayah YANCENT yaitu BENNY SUJONO* atau disingkat dengan *BENSU*, sebagaimana dengan jelas dan terang tertulis dan dibagikan didalam nama Badan Hukum milik Tergugat I, yaitu: PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan *AYAM GEPREK BENSU*;
- d. SEDEP adalah *lezat dan enak*;
- e. BENER ataupun BENEERRR adalah *asli*;

17. Bahwa berdasarkan semua hal tersebut di atas, karena:

- a. tidak terbukti Penggugat sebagai pihak yang pertama sekali memohon pendaftaran merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU" atau dibaca juga "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" ataupun merek-merek lainnya yang menggunakan kata dan/ atau nama "BENSU", melainkan Tergugat I;
- b. telah terbukti dengan jelas dan terang permohonan pendaftaran merek-merek milik Penggugat dilakukan karena diilhami oleh bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, maka merek - merek milik Penggugat *a quo* dibuat dengan meniru dan/ ataupun dibuat dengan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Tergugat I apalagi bisnis makanannya sejenis, sedang Tergugat I adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek *quo*;
- c. merek-merek milik Penggugat adalah merupakan atau menyerupai nama Badan Hukum Tergugat I, yaitu "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU", yang telah

Hal. 31 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017;

- d. telah terbukti adanya itikad buruk/ itikad tidak baik dari Penggugat didalam pendaftaran merek-merek milik Penggugat *a quo*, yaitu dengan maksud untuk meniru, menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" yang kemudian berkembang menjadi bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau disebut juga "I AM GEPREK BENSU" atau "AYAM GEPREK BENSU" dan/ataupun "GEPREK BENSU SEDEP BENER" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER" milik Tergugat I, yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dan juga di beberapa Negara lainnya berkat kerja keras dan segala upaya maupun usaha tanpa kenal lelah yang dilakukan oleh Tergugat I;

maka gugatan *a quo* adalah dimajukan dengan itikad buruk/ itikad tidak baik dari Penggugat, dan oleh karenanya gugatan *a quo* seyogianya harus ditolak untuk seluruhnya;

18. Bahwa dipasangnya foto-foto Penggugat pada sejumlah cabang/ outlet pertama bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I adalah dibuat atas saran ataupun permintaan dari EVAN JORDI ONSU (*in casu* adik Penggugat) yang menawarkan kepada Tergugat I agar Penggugat dijadikan sebagai duta promosi (*ambassador*) dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, dan atas jasa dipasangnya foto diri Penggugat tersebut maka kepada Penggugat sudah dibayarkan uang pembagian hasil usaha (*Golden Share*);

19. Bahwa dan setelah terjadinya kesepakatan dipasangnya foto diri Penggugat di sejumlah cabang/ outlet pertama bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, Penggugat dengan itikad buruk/ itikad tidak baik untuk meniru, menguasai dan/ ataupun merampas merek bisnis makanan milik Tergugat I telah menyampaikan kepada masyarakat luas jika pemilik bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang benar adalah Penggugat, dan hal tersebut terbukti dengan jelas dan terang karena disamping adanya gugatan *a quo* Penggugat juga sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, YANGCENT dan STEFANI LIVINUS sebagaimana

Hal. 32 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





dimaksud dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT DKI tanggal 08 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 18 Pebruari 2019, yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung, serta bersamaan dengan dimajukannya gugatan *a quo* Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap YANGCENT sebagaimana dimaksud dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, yaitu: perkara-perkara yang materi pokok gugatannya adalah menuntut Tergugat I dan/ ataupun YANGCENT (*in casu* pemegang saham Tergugat I) dinyatakan tidak berhak untuk mempergunakan merek "I AM GEPREK BENSU" dalam bisnis makanan miliknya;

19. Bahwa sedangkan untuk mengembangkan bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" Tergugat I sebenarnya tidak sangat membutuhkan foto diri Penggugat, karena tanpa ada kesepakatan untuk dipasangnya foto diri Penggugat di Sejumlah cabang/ outlet bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, berkat usaha dan kerja keras dari Tergugat I usaha bisnis makanan *a quo* dalam waktu yang relatif sangat singkat telah berkembang dan maju karena cita rasa masakannya yang terkenal lezat dan enak;
20. Bahwa berdasarkan semua hal yang telah diuraikan di atas karena gugatan *a quo* tidak terbukti maka seyogianya harus ditolak seluruhnya, apalagi Penggugat tidak berhak untuk menuntut pembatalan terhadap merek Tergugat I yang telah lebih dahulu terdaftar;
21. Bahwa oleh karenanya tidak ada kesalahan dan/ ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat II didalam memproses pendaftaran sampai terbitnya sertipikat merek-sertipikat merek milik Tergugat I, dan Tergugat II sebelum menerbitkan sertifikat merek-sertifikat merek milik Tergugat I telah melaksanakan proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk menerbitkan sertifikat merek-sertifikat merek milik Tergugat I, sehingga pendaftaran merek milik Tergugat I tidak melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Hal. 33 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;  
22. Bahwa dan dengan ditolaknya gugatan *a quo*, maka sebagai pihak yang dinyatakan kalah seyogianya Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat Konkurs selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini disebut Penggugat Rekonpensi, dengan ini memajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konkurs yang selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini disebut dengan Tergugat Rekonpensi, sedang Tergugat II Konkurs selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini disebut Turut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil gugatan rekonpensi ini, semua hal ataupun dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dimajukan pada Jawaban dalam konkurs di atas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan dimajukan sebagai bagian dan satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil dan bukti-bukti dalam gugatan rekonpensi;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dalam konkurs di atas, pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonpensi telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonpensi seyogianya harus ditolak ataupun dibatalkan;
4. Bahwa apalagi merek-merek milik Penggugat Rekonpensi yang telah terdaftar dalam Indonesia Daftar Merek adalah untuk melindungi jenis-jenis makanan dalam kelas 43 dan 29 yang diproduksi oleh Penggugat Rekonpensi, demikian juga halnya merek-merek milik Tergugat Rekonpensi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat Rekonpensi adalah untuk melindungi jenis-jenis makanan dalam kelas 45, 43, 32, 35, 29 dan 30 yang diproduksi oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya dikhawatirkan konsumen akan keliru dalam membedakan produk merek

Hal. 34 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dengan produk milik Tergugat Rekonpensi apalagi jenis makanan yang diproduksi adalah sama;

5. Bahwa sedang Peggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan memperkenalkan makanan-makanan produksi merek Peggugat Rekonpensi termasuk dengan membayar uang pembagian hasil (*Golden Share*) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai duta promosi (*ambassador*) sehingga dipasangnya foto diri Tergugat Rekonpensi di sejumlah cabang/outlet pertama dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Peggugat Rekonpensi;
6. Bahwa karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Peggugat Rekonpensi dengan merek-merek milik Tergugat Rekonpensi maka konsumen Peggugat Rekonpensi telah tertipu dan terperdaya karena berpikir bisnis makanan produksi Peggugat Rekonpensi adalah sama dengan bisnis makanan produksi Tergugat Rekonpensi, apalagi kemudian banyak konsumen Peggugat Rekonpensi yang setelah mencoba makanan yang diproduksi oleh Tergugat Rekonpensi merasa kecewa dan berasumsi makanan yang diproduksi oleh Peggugat Rekonpensi sudah tidak enak dan tidak lezat lagi cita rasanya;
7. Bahwa dan hal tersebut tentunya sangat merugikan Peggugat Rekonpensi, oleh karenanya sangat beralasan hukum pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonpensi dibatalkan untuk seluruhnya;
8. Bahwa dan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, maka sangat beralasan hukum Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonpensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
9. Bahwa dan untuk menghindari dari kerugian yang lebih besar lagi akibat kesalahan paham konsumen yang berpikir bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Peggugat Rekonpensi adalah sama dan/atau pemiliknya sama dengan bisnis makanan merek "GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU" milik Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sangat beralasan hukum kiranya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek milik Tergugat Rekonpensi, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan

Hal. 35 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek-merek *a quo*, dan perbuatan lainnya;

10. Bahwa dan sangat dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi nantinya tidak melaksanakan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran ganti rugi yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus, serta Tergugat Rekonpensi masih tetap berjalan, memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkan bisnis makanan merek-merek milik Tergugat Rekonpensi *a quo* walaupun telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut, maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak gugatan ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai semua putusan *a quo* dilaksanakan dengan baik dan penuh;

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah dimajukan di atas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menerima dan mengabulkan Jawaban dalam konpensi dan sekaligus Gugatan dalam rekonpensi ini, dan selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan hukum;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas:
  - a. 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:

Hal. 36 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemil
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO"	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Rube Samu Onst
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
10.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
11.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
12.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
13.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
14.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
15.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
16.	BENSU	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
17.	GEPREK BENSU	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
18.	BENSU	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu

Hal. 37 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Onst Rube Samu
20.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Onst Rube Samu
21.	GEPREK BENSU	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Onst Rube Samu
22.	BENSU	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Onst Rube Samu
23.	GEPREK BENSU	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Onst Rube Samu
24.	BENSU NUGGET	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Mei 2019	Onst Rube Samu
25.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
30.	BENSU SISIS by RUBEN ONSU	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
31.	BENSU SISIS	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
33.	BENSU BAKSO	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst

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

Hal. 38 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in casu Penggugat Rekonpensi), 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.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO"	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Rube Samu Onst
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
10.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
11.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
12.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
13.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
14.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
15.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst

Hal. 39 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	BENSU	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
17.	GEPREK BENSU	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
18.	BENSU	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
19.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
20.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
21.	GEPREK BENSU	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
22.	BENSU	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
23.	GEPREK BENSU	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
24.	BENSU NUGGET	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
25.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
30.	BENSU SISIS by RUBEN ONSU	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
31.	BENSU SISIS	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
33.	BENSU BAKSO	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu

Hal. 40 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Onst
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst

Adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Penggugat Rekonpensi, yaitu PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU;

5. 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	Pemil
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO"	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Rube Samu Onst
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
10.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
11.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
12.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst

Hal. 41 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
14.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
15.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
16.	BENSU	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
17.	GEPREK BENSU	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
18.	BENSU	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
19.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
20.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
21.	GEPREK BENSU	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
22.	BENSU	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
23.	GEPREK BENSU	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
24.	BENSU NUGGET	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
25.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
29.	GEPREK	IDM000643586	45	25 Juni	24 Mei	Rube

Hal. 42 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BENSU REAL by RUBEN ONSU			2018	2019	Samu Onsi
30.	BENSU SOSIS by RUBEN ONSU	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
31.	BENSU SOSIS	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
33.	BENSU BAKSO	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi

6. 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 Rekonpensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merekatas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut diatas, 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	Pemil
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO"	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Rube Samu Onsi
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onsi

Hal. 43 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
10.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
11.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643584	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
12.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
13.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
14.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
15.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
16.	BENSU	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
17.	GEPREK BENSU	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
18.	BENSU	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
19.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
20.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
21.	GEPREK BENSU	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
22.	BENSU	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
23.	GEPREK BENSU	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
24.	BENSU NUGGET	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
25.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst

Hal. 44 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



28.	ONSU GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
30.	BENSU SOSIS by RUBEN ONSU	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
31.	BENSU SOSIS	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
33.	BENSU BAKSO	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Rube Samu Onst

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang memakai merek-merek tersebut, dan perbuatan lainnya;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh;

### III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), jika Majelis Hakim berpendapat lain;

Hal. 45 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan IDM000643531 terdaftar tanggal 24 Mei 2019, dengan filing date 03 Mei 2017, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono (Tergugat I) dengan kelas 43 untuk jenis jasa : Jasa Rumah makan, pelayanan dalam penyediaan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran-restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, catering;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan iMerek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;

**Tentang Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya**

4. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "**persamaan pada pokoknya**" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang: satu dan 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 dalam Merek tersebut:

- dari sisi unsur yang menonjol antar merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan dengan nomor IDM000643531 atas nama PT Ayam

*Hal. 46 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



Geprek Benny Sujono dan Bensu milik Penggugat tidak terlihat unsur-unsur yang menonjol yang memperlihatkan persamaan pada pokoknya.

- dari sisi penempatan, tidak terdapat persamaan penempatan;
- dari sisi cara penulisan, cara penulisannya masing-masing berbeda;

6. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sildah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya dari segi susunan kata maupun pengucapannya, sehingga keputusan Direktorat Jenderal untuk mendaftarkan merek I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr + Lukisan atas nama Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan hukum dlbidang merek;

### Tentang Orang Terkenal

7. Bahwa terkait merek nama orang terkenal yang didalilkan oleh Penggugat haruslah diteliti lebih lanjut. Penggugat dalam hal ini adalah Ruben Samuel Onsu, sedangkan merek yang diajukan oleh Penggugat adalah Geprek Bensu;
8. Bahwa perlu dilihat apakah Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu atau Bensu yang dikenal oleh masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan secara nyata dalam persidangan, sehingga menurut Tergugat II dalil Penggugat tersebut hanyalah asumsi dari Penggugat;
9. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan adanya penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., dapat Tergugat II sampaikan penetapan tersebut tidak merinci siapa yang mengajukan penetapan, apa yang diputuskan dalam penetapan tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya penetapan tersebut dapat dikesampingkan karena penetapan tersebut tidak menjelaskan apapun mengenai perkara *a quo*;
10. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan dengan orang terkenal sekiranya dapatlah dinyatakan ditolak;

### Tentang Itikad Tidak Baik

11. Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat I, hal ini berarti merek Tergugat I telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku: proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan pengumuman dan pemeriksaan substansif, serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan

Hal. 47 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Indikasi Geografis. Karena permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I diajukan dan diperiksa menggunakan Undang-Undang tersebut;

12. Bahwa selama jangka waktu pengumuman, ada pihak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal, namun hal ini tidak diterima oleh Tergugat II;
  13. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr + Lukisan milik Tergugat I, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan dan dalam proses tersebut tidak terpenuhi adanya unsur itikad tidak baik, dengan demikian pendaftaran merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr + Lukisan milik Tergugat I telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang merek;
  14. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaptarnya merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr + Lukisan milik Tergugat I telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  15. Sehingga tidak beralasan bahwa merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerr + Lukisan milik Tergugat I yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik;
  16. Bahwa selanjutnya Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Tergugat II dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya keberatan dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dan tetap mempertahankan gugatannya semula;

Hal. 48 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I menyampaikan Duplik pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana telah dicatat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyampaikan Duplik pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana telah dicatat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Penelusuran 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/>;
2. Bukti P-2.A : Sertifikat Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kode Kelas 43;  
Bukti P-2.B : Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar atas Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43 dari Jessy Handalim kepada Penggugat, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
3. Bukti P-3 : Jawaban Turut Tergugat dalam perkara No. 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Jkt.Pst., Tanggal 01 November 2018;
4. Bukti P-4.A : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERERRR + LUKISAN" dengan No. Pendaftaran IDM000643596 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;  
Bukti P-4.B : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LUKISAN" dengan No. Pendaftaran IDM000643592 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;  
Bukti P-4.C : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LUKISAN" dengan No. Pendaftaran IDM000643591 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 08 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;

Hal. 49 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4.D : Sertifikat Merek "LUKISAN BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000644092 dalam Kode Kelas 32 dengan Tanggal Penerimaan 22 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 11 Juni 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.E : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643597 dalam Kode Kelas 35 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.F : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM00643590 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.G : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643603 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.H : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643599 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.I : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643593 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.J : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643585 dalam Kode Kelas 35 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.K : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643584 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.L : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643594 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;

Hal. 50 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4.M : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643601 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 31 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.N : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643587 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 31 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.O : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU + LOGO" dengan No. Pendaftaran IDM000643600 dalam Kode Kelas 35 dengan Tanggal Penerimaan 31 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.P : Sertifikat Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643604 dalam Kode Kelas 35 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.Q : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643588 dalam Kode Kelas 35 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.R : Sertifikat Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643528 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.S : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643602 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.T : Sertifikat Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643595 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.U : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643582 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;

Hal. 51 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4.V : Sertifikat Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000645717 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.W : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643583 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.X : Sertifikat Merek "BENSU NUGGET" dengan No. Pendaftaran IDM000645718 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 03 April 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.Y : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643579 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 25 Juni 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat.
- Bukti P-4.Z : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643580 dalam Kode Kelas 30 dengan Tanggal Penerimaan 25 Juni 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AA : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643598 dalam Kode Kelas 35 dengan Tanggal Penerimaan 25 Juni 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AB : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643589 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 25 Juni 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AC : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643586 dalam Kode Kelas 45 dengan Tanggal Penerimaan 25 Juni 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;

Hal. 52 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4.AD : Sertifikat Merek "BENSU SOSIS by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643576 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 31 Juli 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AE : Sertifikat Merek "BENSU SOSIS" dengan No. Pendaftaran IDM000643577 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 31 Juli 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AF : Sertifikat Merek "BENSU NUGGET by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643578 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 31 Juli 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AG : Sertifikat Merek "BENSU BAKSO" dengan No. Pendaftaran IDM000643581 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 31 Juli 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
- Bukti P-4.AH : Sertifikat Merek "BENSU BAKSO by RUBEN ONSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643605 dalam Kode Kelas 29 dengan Tanggal Penerimaan 31 Juli 2018 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
5. Bukti P-5 : Penelusuran Daftar Umum Merek atas merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN" dengan No. Pendaftaran IDM000643531 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Tergugat I;
6. Bukti P-6 : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000643590 dalam Kode Kelas 43 dengan Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2017 dan Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama Penggugat;
7. Bukti P-7.A : Tangkapan Layar (*screenshot*) dan tayangan penelusuran nama "BENSU" di pencarian cepat oleh "Google".
- Bukti P-7.B : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/ 2018/ PN.Jkt.Sel pada tanggal 30 Mei 2018;
8. Bukti P-8.A : Foto pemakaian image/foto diri Penggugat dicabang usaha milik Tergugat I;
- Bukti P-8.B : Tangkapan Layar (*screenshot*) komentar negatif masyarakat di media sosial "Instagram" mengenai usaha
- Hal. 53 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Tergugat I yang ditujukan kepada diri pribadi Penggugat;

Bukti P-8.C : Berita Tribun Sumsel berjudul "Karyawan I Am Geprek Benu Rekam Teman Wanitanya Mandi, Beralih Merekam Karena Cinta" pada tanggal 30 September 2019;

9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt Tanggal 18 Februari 2019;

10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT.DKI Tanggal 08 Agustus 2019;

11. Bukti P-11 : Pernyataan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt Tanggal 18 Februari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT.DKI Tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotocopy yang diberi tanda TI - 1 sampai dengan TI – 72 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO Nomor 130 tertanggal 15 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta;

2. Bukti T.I-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH. 01.01.TAHUN 2017 tertanggal 13 September 2017;

3. Bukti T.I-3 : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR, nomor pendaftaran IDM000643531 tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nomor permohonan J002017019651 tanggal permohonan 03 Mei 2017, atas nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (in casu Badan Hukum milik Tergugat I/Kompensi/Penggugat Rekonpensi), jenis barang/ jasa kelas: 43;

4. Bukti T.I-4 : Sertifikat Merek I AM GEPREK BENSU, Trade Mark No. 40201811361T atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono tertanggal oleh 12 Juni 2018 oleh *Registrar of Trade Marks Singapore*;

*Hal. 54 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5a : Sertifikat Merek I AM GEPREK BENSU No.49902 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono tertanggal 28 Juni 2018 oleh *Registrar of Trade Marks, Brunei Darussalam*;  
Bukti T.I-5b : Sertifikat Logo I AM GEPREK BENSU No. 49901 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono tanggal 28 Juni 2018 oleh *Registrar of Trade Marks, Brunei Darussalam*;
6. Bukti T.I-6a : Sertifikat Merek I AM GEPREK BENSU, Registration Number. 4/2018/00502602 atas nama PT.Ayam Geprek Benny Sujono tertanggal 22 November 2018 oleh *Director Bureau of Trademarks Philipines*;  
Bukti T.I-6b : Sertifikat Logo I AM GEPREK BENSU Registration number 4/2018/00502601 atas nama PT.Ayam Geprek Benny Sujono tertanggal 22 November 2018 oleh *Director Bureau of Trademarks Philipines*;
7. Bukti T.I-7a : Sertifikat Merek I AM GEPREK BENSU registrasi No. 01968881 class 43 tanggal 1 Februari 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono dari Direktorat General of Intellectual Property Office, *Ministry of Economic Affair, ROC*;  
BuktiT.I-7b : Sertifikat Logo I AM GEPREK BENSU sertificate logo no. 01968882 tanggal 1 Februari 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono dari Direktorat General of Intellectual Property Office, *Ministry of Economic Affair, ROC*;
8. BuktiT.I-8 : Sertifikat Merek "GEPREK BENSU SEDEP BENER, nomor pendaftaran IDM000643529 tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nomor permohonan J002017041697 tanggal permohonan 31 Agustus 2017, atas nama Pemilik YANGCENT (in casu Penggugat II), jenis barang/jasa kelas : 43;
9. Bukti T.I-9 : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER, nomor pendaftaran IDM000643530, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nomor permohonan D002017038382 tanggal permohonan 16 Agustus 2017, atas nama Pemilik YANGCENT (in casu Penggugat II), jenis barang/jasa kelas : 43;
10. Bukti T.I-10 : Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER, nomor pendaftaran IDM000643532, tanggal pendaftaran

Hal. 55 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2019, nomor permohonan D002017038381 tanggal permohonan 16 Agustus 2017, atas nama Pemilik YANGCENT (in casu Penggugat II), jenis barang/jasa kelas : 29;

11. Bukti T.I-11 : Akta Kelahiran No.138/1952 tertanggal 3 Mei 1952 atas nama To Bak Tjui yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Labuhan Ruku;
12. Bukti T.I-12 : Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 23 Januari 1966; dimana nama Bak Tjui diganti menjadi Agus Sujono;
13. Bukti T.I-13 : Petikan Akta Kelahiran No. 2501 Tahun 1963 tertanggal 5 Maret 1963, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil Kotamadya Medan; atas nama To, Kok Beng; Tentang penggantian nama Kok Beng menjadi Benny;
14. Bukti T.I-14 : Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 173/Pdt.P/1988/PN.Mdn tanggal 17 Maret 1988; Tentang pembetulan/perbaikan nama kecil dari nama keluarga Benny To menjadi Benny Sujono;
15. Bukti T.I-15 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 943/PDT.P/2017/PN.JKT. BRT tanggal 10 Januari 2018;
16. Bukti T.I-16 : Kartu Keluarga No. K.31002442927 No. 3173080507110039 atas nama Benny Sujono yang di keluarkan Dukcapil Jakarta Barat;
17. Bukti T.I-17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173082009630003 atas nama Benny Sujono;
18. Bukti T.I-18 : Perjanjian Sewa Menyewa bertanggal 18 April 2017, yang dilegalisasi oleh Heriati Zuraida, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah Nomor Leg.379/2017 tanggal 18 April 2017;
19. Bukti T.I-19 : Foto pembukaan outlet pertama "I AM GEPREK BENSU";
20. Bukti T.I-20 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 149/24.1PK/31.73.05/-1.824.27/e /2017 tanggal 05 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebun Jeruk;
21. Bukti T.I-21 : Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor 264.24.3PO/31.73/-1.824.27/e /2017 tanggal 12 Oktober

Hal. 56 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat;

22. Bukti T.I-22 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 50/AC.1/31.73.05/-1.824.27/e /2018 tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebun Jeruk;
23. Bukti T.I-23 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 51/AC.3/1.73.05/-1.824.27/e /2018 tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kebun Jeruk;
24. Bukti T.I-24 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 09 Mei 2017, sebesar Rp.50.000.000,-;
25. Bukti T.I-25 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 10 Mei 2017, sebesar Rp.50.000.000,-;
26. Bukti T.I-26 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 04 Juni 2017, sebesar Rp.45.000.000,-;
27. Bukti T.I-27 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 08 Juni 2017, sebesar Rp.45.300.000,-;
28. Bukti T.I-28 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp.100.000.000,-;
29. Bukti T.I-29 : Bukti Tranfer uang yang ditujukan ke rekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp. 19.366.933,-;
30. Bukti T.I-30 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel

Hal. 57 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onsu (in casu Tergugat), tanggal 25 Juni 2017, sebesar Rp.30.000.000,-;

31. Butki T.I-31 : Bukti Tranfer uang yang ditujukan ke rekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 26 Juni 2017, sebesar Rp. 37.600.000,-;
32. Bukti T.I-32 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 04 Agustus 2017, sebesar Rp.150.000.000,-;
33. Bukti T.I-33 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 14 Agustus 2017, sebesar Rp.135.833.644,-;
34. Bukti T.I-34 : Surat Law Firm Minola Sebayang & Partners, hal Somasi, tanggal 31 Agustus 2017 No. 0058/VIII.31/ MSP/2017;
35. Bukti T.I-35 : Surat Kantor EDDIE KUSUMA&Associates, hal Surat Balasan Somasi, tanggal 4 September 2017 No. 1.28/EKA/IX/2017;
36. Bukti T.I-36 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br t tanggal 18 Pebruari 2019;
37. Bukti T.I-37 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2019;
38. Bukti T.I-38 : Gugatan Pembatalan Merek tanggal 23 Agustus 2019, yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Jkt.Pst;
39. Bukti T.I-39 : Gugatan Pembatalan Merek tanggal 23 Agustus 2019, yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Jkt.Pst;
40. Bukti T.I-40 : Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM 000622427 tanggal 7 Juni 2018 Etiket Merek BENSU atas nama JESSY HANDALIM Kelas Barang/Jasa: 43, Nomor permohonan J002015037997 Pemohon/penerima tanggal 3 September 2015;

Hal. 58 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.I-41 : Putusan perkara Perdata Merek No. 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN–Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 Pebruari 2019 antara Ruben Samuel Onsu sebagai Pengugat Melawan Jessy Handalim sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intlektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat;
42. Bukti T.I-42 : Surat Perjanjian jual beli tanggal 9 Februari 2019 antara Jessy Handalim dengan Ruben Samuel Onsu;
43. Bukti T.I-43 : Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM 000622427 tanggal 7 Juni 2018 Etiket Merek BENSU atas nama JESSY HANDALIM Kelas Barang/Jasa: 43, Nomor permohonan J002015037997 tanggal pengajuan /penerimaan 03 September 2015, beralih pemiliknya menjadi Ruben Samuel Onsu;
44. Bukti T.I-44 : I Am GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039956 dan IDM 000643597 pada tanggal 24 Mei 2019;
45. Bukti T.I-45 : AM GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039959 dan IDM000643603 pada tanggal 24 Mei 2019;
46. Bukti T.I-46 : I AM GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017041751 dan IDM000643601 pada tanggal 24 Mei 2019;
47. Bukti T.I-47 : GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017041755 dan IDM000643600 pada tanggal 24 Mei 2019;
48. Bukti T.I-48 : I AM GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039961 dan IDM000643599 pada tanggal 24 Mei 2019;
49. Bukti T.I-49 : GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU yang didaftarkan pada tanggal 25 JUNI 2018 dengan Nomor  
*Hal. 59 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan J002018029435 dan IDM000643598 pada tanggal 24 Mei 2019;

50. Bukti T.I-50 : Lukisan didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan D002017039118 dan IDM000644092 pada tanggal 11 Juni 2019;
51. Bukti T.I-51 : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR beserta Lukisan yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017036696 dan IDM000643596 tanggal 24 Mei 2019;
52. Bukti T.I-52 : GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039968 dan IDM000643594 pada tanggal 24 Mei 2019;
53. Bukti T.I-53 : I AM GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039964 dan IDM000643593 tanggal 24 Mei 2019;
54. Bukti T.I-54 : GEPREK BENSU beserta Lukisan yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017036701 dan IDM000643592 tanggal 24 Mei 2019;
55. Bukti T.I-55 : GEPREK BENSU beserta Lukisan yang didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017036704 dan IDM000643591 tanggal 24 Mei 2019;
56. Bukti T.I-56 : I AM GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039958 dan IDM000643590 tanggal 24 Mei 2019;
57. Bukti T.I-57 : GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU yang didaftarkan pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor Permohonan J002018029437 dan IDM000643589 tanggal 24 Mei 2019;
58. Bukti T.I-58 : GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017041752 dan IDM000643587 tanggal 24 Mei 2019;
59. Bukti T.I-59 : GEPREK BENSU REAL by RBEN ONSU yang didaftarkan pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor

Hal. 60 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan J002018029438 dan IDM000643586 tanggal 24 Mei 2019;

60. Bukti T.I-60 : GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039965 dan IDM000643585 tanggal 24 Mei 2019;
61. Bukti T.I-61 : GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039966 dan IDM000643584 tanggal 24 Mei 2019;
62. Bukti T.I-62 : GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU yang didaftarkan pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor Permohonan D002018029434 dan IDM000643580 tanggal 24 Mei 2019;
63. Bukti T.I-63 : GEPREK BENSU REAL bu RUBEN ONSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor Permohonan D002018029433 dan IDM000643579 tanggal 24 Mei 2019;
64. Bukti T.I-64 : Lukisan Ayam BENSU yang didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan D002017039122 dan IDM000644093 tanggal 11 Juni 2019;
65. Bukti T.I-65 : LUKISAN AYAM BENSU yang didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan D002017039109 dan IDM masih dalam tahap menunggu persetujuan direktur untuk diberi;
66. Bukti T.I-66 : I AM GEPREK beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039962 dan IDM (TM) Menunggu Tanggapan Substantif;
67. Bukti T.I-67 : I AM GEPREK beserta Lukisan yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039952 dan IDM (TM) Menunggu Tanggapan Substantif;
68. Bukti T.I-68 : I AM GEPREK beserta LUKISAN yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039950 dan IDM (TM) Menunggu Tanggapan Substantif;
69. Bukti T.I-69 : I AM GEPREK beserta LUKISAN yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan

Hal. 61 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J002017039948 dan IDM (TM) Menunggu Tanggapan Substantif;

70. Bukti T.I-70 : I AM GEPREK beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039945 dan IDM (TM) Menunggu Tanggapan Substantif;
71. Bukti T.I-71 : I AM GEPREK beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan J002017039942 dan IDM (TM) Menunggu Tanggapan Substantif;
72. Bukti T.I-72 : I AM GEPREK BENSU beserta LOGO yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Permohonan D002017039940 dan IDM dalam tahap menunggu persetujuan direktur untuk diberi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.II-01 sampai dengan T.II-02 sebagai berikut;

1. Bukti T.II-01 : Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR** dengan nomor IDM000643531 atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono (Tergugat I) dengan tanggal daftar 24 Mei 2019 kelas 43, untuk jenis jasa: *Jasa Rumah makan, pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran-restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, catering.*
2. Bukti T.II-01 : Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek **GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR** dengan nomor IDM000643531 atas nama Yangcen kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono (Tergugat I) dengan tanggal daftar 25 Februari 2019 kelas 43, untuk jenis jasa: *Jasa Rumah makan, pelayanan dan menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan restoran-restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, catering;*

Hal. 62 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti tersebut di atas telah untuk sebagian dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan untuk sebagiannya tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatan atau pun jawaban Tergugat I serta Tergugat II serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ahli yang bernama DR. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan Penggugat secara langsung tapi tahu dari televisi, *first to file* adalah sebuah sistem dalam permohonan pendaftaran atas merek yang berlaku;
- Bahwa, Sistem *first to file* berarti permohonan pendaftaran merek dicatat sejak permohonan diterima oleh petugas HAKI, dan jika permohonan tersebut lulus dari pemeriksaan (proses formal dan substantif) maka permohonan tersebut diberi sertifikat merek yang berisikan tanggal permohonan diterima petugas HAKI, tanggal pengumuman, hingga masa berlaku sertifikat;
- Bahwa, dalam sistem *first to file*, tanggal permohonan pendaftaran hak atas merek sangat penting, karena tanggal permohonan ini sebuah peristiwa hukum mulai berlakunya sebuah Sertifikat Merek.
- Bahwa, dalam sistem *first to file*, sertifikat merek yang diperoleh pemegang hak merek atas merek dari Negara (Direktorat Merek) dapat dialihkan ke pihak ketiga menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, berdasarkan hibah, lisensi maupun jual beli;

Hal. 63 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sertifikat Merek yang dialihkan dan diterima oleh pihak ketiga berlaku sejak tanggal pengalihan terjadi, bukan sejak tanggal permohonan pendaftaran hak atas merek. Permohonan pendaftaran atas merek adalah peristiwa hukum yang pertama (original) menjadi tanggal dimulai mendapat perlindungan hukum atau pengakuan dari Negara, sehingga disebut *first to file*, peristiwa pengalihan bukan *first to file*, tapi pemegang hak berikut yang dicatat ulang oleh Direktorat HAKI dan kemudian diberi sebuah surat pencatatan "Pengalihan Permohonan Pendaftaran Merek" dari pemegang hak asal kepada pemegang hak berikut bukan berbentuk Sertifikat Merek;
- Bahwa, ahli menerangkan ketika terjadi peristiwa merek telah terdaftar pada tahun 1990, dialihkan merek tersebut kepada pihak lain pada tahun 2000, namun pada tahun 1992 merek tersebut dijiplak orang lain dan gugatannya baru diajukan pada tahun 2003, atas ilustrasi kasus seperti itu ahli berpandangan yang berhak untuk mengajukan gugatan pada tahun 2003 adalah sejalan dan inkonsisten dengan pendapat ahli sebelumnya yang menyatakan si penerima hak berdasarkan pengalihan hanya memperoleh hak-haknya sejak peralihan dilakukan, dan hal itu juga tidak sesuai dengan faktanya karena ketika ada suatu Pengalihan Hak atas Merek terdaftar, maka *first to file* tetap terhitung sejak waktu pertama kali merek tersebut dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik pertama, dan hak eksklusif atas *first to file* tersebut ikut beralih kepada pemilik merek yang baru, dimana hal tersebut terbukti dengan bukti kepemilikan merek berdasarkan Pengalihan Hak atas Merek terdaftar hanya tertuang di dalam Akta Pengalihan Hak atas Merek terdaftar, sedangkan untuk membuktikan suatu merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek tetap pada sertifikat yang telah diterbitkan pertama kali yang tertulis secara tegas dalam sertifikat tersebut perlindungannya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan juga dalam Daftar Umum Merek yang dirubah hanyalah data kepemilikannya saja, tanpa merubah tanggal penerimaan dan tanggal pendaftaran dari merek tersebut, dan untuk itu keterangan ahli ini jelas sangat keliru dan tidak mendasar, dan sepatutnya dikesampingkan;
- Bahwa, ahli menerangkan suatu pendaftaran merek bisa saja merek tersebut merupakan suatu penamaan badan hukum, namun yang dilindungi nama badan hukum sebagai merek bukanlah nama badan hukum atau PT (Perseroan Terbatas) tertentu, melainkan tetap merek yang didaftarkan yang mendaftarkan perlindungan hukum, dimana dalam hal pendaftaran merek yang merupakan suatu penamaan badan hukum pada sertifikat mereknya

Hal. 64 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus dituliskan keterangan bahwa merek tersebut merupakan singkatan atau penamaan suatu badan hukum;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, antara merek yang dimiliki Tergugat I yaitu "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" dengan nama badan hukum Tergugat I yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono jelaslah sangat berbeda, dan dalam sertifikat merek Tergugat I tidak menerangkan apapun terkait arti dari penamaan yang ada dalam mereknya tersebut;
- Bahwa, ahli menerangkan terkait iktikad tidak baik adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendompleng suatu nama yang sudah diketahui masyarakat, mengambil secara substansial walaupun tidak sama untuk diakui sebagai merek itu miliknya, dan juga untuk menyesatkan konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian kepada si pemegang merek sesungguhnya dan juga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- Bahwa, ahli menerangkan terkait Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tidak perlu digugat dalam perkara sengketa merek karena ketika terjadi pendaftaran ataupun penghapusan pendaftaran merek tentunya ada perintah dari putusan pengadilan untuk mencatatkan suatu penghapusan dari daftar hukum merek. Bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi Putusan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang Undang MIG menyatakan panitera hanya dapat menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa;
- Bahwa ahli menerangkan ketika adanya pengalihan merek, maka penerima hak berdasarkan pengalihan merek mendapatkan hak dan kedudukan sebagai pemilik merek sesungguhnya, termasuk perlindungan terhadap merek yang mana orang lain tidak boleh meniru, menjiplak, mencontoh, atau memohon merek yang sama dengan mereknya yang telah terdaftar pertama sekali tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing masing pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana tercatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal - hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Hal. 65 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya mengajukan Eksepsi tentang:

1. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat:

- Bahwa Pasal 76 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek Dan Indikasi Geografis berbunyi: "*Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar;*
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, gugatan *a quo* yang Penggugat tujuan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual CQ. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in casu* Tergugat II) yang bukan sebagai pemilik merek terdaftar objek gugatan adalah *salah dan keliru;*
- Bahwa dan dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak tergugat maka Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak tergugat, dan olah kerananya gugatan *a quo* seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. *Exceptio Litis Pendentis*:

- Bahwa sebelum memajukan gugatan *a quo* Penggugat terlebih dahulu telah memajukan gugatan yang baik pihak, objek gugatan dan/ maupun materi pokok gugatan adalah sama dengan gugatan *a quo*, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 325/PDT/2019/PT DKI tanggal 08 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 18 Pebruari 2019, yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi;

Hal. 66 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan karena gugatan *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, maka gugatan *a quo* seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara saksama dali-dalil eksepsi Tergugat I tersebut dengan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, ternyata bukanlah eksepsi tentang kewenangan mengadili maka berkaitan dengan sejauh mana Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam suatu putusan sela diatur dalam Pasal 136 HIR yang menyebutkan:

“Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka eksepsi mengenai Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat dan *Exceptio Litis Pendentis* yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah:

- Penggugat adalah **pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek “BENSU”**, dengan rincian pendaftaran sebagai berikut:

Merek	Etiket	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Pemilik
BENSU (Bukti P-1)		IDM0006224 27	43	03 September 2015	07 Juni 2018	03 September 2025	Ruben Samuel Onsu

- bahwa merek “BENSU” milik Penggugat telah dimohonkan sejak tanggal 03 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 07 Juni 2018, serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 03 September 2025;
- Bahwa Penggugat juga merupakan pemilik hak atas merek yang mengandung kata “BENSU” lainnya yang terdaftar dalam Daftar Umum

Hal. 67 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (*in casu* Tergugat II), antara lain sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR R + LUKISAN <b>(Bukti P-2)</b>	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU + LUKISAN <b>(Bukti P-3)</b>	IDM000643592	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LUKISAN <b>(Bukti P-4)</b>	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	LUKISAN "BENSU + LOGO" <b>(Bukti P-5)</b>	IDM000644092	32	22 Agustus 2017	11 Juni 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>Bukti (P-6)</b>	IDM000643597	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-7)</b>	IDM000643590	43	24 Agustus 2019	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
7.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-8)</b>	IDM000643603	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
8.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-9)</b>	IDM000643599	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
9.	I AM GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-10)</b>	IDM000643593	45	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
10.	GEPREK BENSU + LOGO <b>(Bukti P-11)</b>	IDM000643585	35	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
11.	GEPREK	IDM000643584	45	24 Agustus	24 Mei 2019	Ruben Samuel

Hal. 68 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



	BENSU + LOGO (Bukti P-12)			2017		Onsu
12.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-13)	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
13.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-14)	IDM000643601	45	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
14.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-15)	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
15.	GEPREK BENSU + LOGO (Bukti P-16)	IDM000643600	35	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
16.	BENSU (Bukti P-17)	IDM000643604	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
17.	GEPREK BENSU (Bukti P-18)	IDM000643588	35	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
18.	BENSU (Bukti P-19)	IDM000643528	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
19.	GEPREK BENSU (Bukti P-20)	IDM000643602	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
20.	BENSU (Bukti P-21)	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
21.	GEPREK BENSU (Bukti P-22)	IDM000643582	45	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
22.	BENSU (Bukti P-23)	IDM000645717	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
23.	GEPREK BENSU (Bukti P-24)	IDM000643583	29	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
24.	BENSU NUGGET (Bukti P-25)	IDM000645718	29	08 April 2018	24 Juni 2019	Ruben Samuel Onsu
25.	GEFREK	IDM000643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel

Hal. 69 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



	BENSU REAL by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 26)</b>					Onsu
26.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 27)</b>	IDM000643580	30	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
27.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 28)</b>	IDM000643598	35	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
28.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 29)</b>	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
29.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 30)</b>	IDM000643586	45	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
30.	BENSU SOSIS by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 31)</b>	IDM000643576	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
31.	BENSU SOSIS <b>(Bukti P- 32)</b>	IDM000643577	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
32.	BENSU NUGGET by RUBEN ONSU <b>(Bukti P- 33)</b>	IDM000643578	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
33.	BENSU BAKSO <b>(Bukti P- 34)</b>	IDM000643581	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
34.	BENSU BAKSO by RUBEN ONSU	IDM000643605	29	31 Juli 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

Hal. 70 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



	(Bukti P-35)				
--	--------------	--	--	--	--

- Bahwa selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem *First to File*, maka Penggugat diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata "BENSU;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, maka Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy, berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-172 dan 1 (satu) orang Ahli bernama: DR. Suyud Margono, S.H., M.Hum.,FCI Arb., yang memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 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 P-2.A, berupa Sertifikat Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kode Kelas 43, dan bukti surat P-2.B berupa Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar atas Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43 dari Jessy Handalim kepada Penggugat, yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang sama dengan bukti surat T.I-43 dan dihubungkan dengan bukti surat T.I-42 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;

Hal. 71 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-2.A, P-2.B, T.I-43, T.I-42 ternyata bahwa **Merek "BENSU" dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43** yang terdaftar pemegang Hak atas merek Yessy Handalim yang terdaftar pada Daftar Umum Merek pada tanggal 03 September 2015 tersebut, sudah dialihkan dengan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak Atas Merek sejak tanggal 09 Februari 2019 kepada Ruben Samuel Onsu (Pihak Kedua) sebagaimana dalam Pasal 9, berlakunya perjanjian *a quo* sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan sudah dialihkan dengan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak Atas Merek sejak tanggal 09 Februari 2019 kepada Ruben Samuel Onsu (Pihak Kedua) maka Penggugat adalah pemegang hak atas

**Merek "BENSU"** gambar  dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43 yang didaftarkan pertama oleh Yessy Handalim;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan oleh karena **Merek "BENSU"** gambar  dengan No. Pendaftaran IDM000622427 dalam Kelas 43, adalah Penggugat sebagai pemegang merek *a quo*, maka terhadap merek Tergugat I yaitu:

Merek	Etiket	Tanggal Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Permohonan	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR		24 Mei 2019  IDM000643531	43	03 Mei 2017	PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO

Penggugat keberatan karena merek Tergugat I di atas didaftar dengan menggunakan kata "BENSU", jadi merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah dalil Penggugat tentang, merek Tergugat I di atas didaftar dengan menggunakan kata "**BENSU**", ada memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai berikut:

"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau

Hal. 72 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.






jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) lebih lanjut pengertian HAK ATAS MEREK adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat I di atas, I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR

gambar 

yang didaftar dengan yang menggunakan kata “BENSU”, dengan No. Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 tersebut,

apakah memiliki persamaan pada pokoknya dengan **Merek “BENSU”** gambar




dengan No. Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 yang didaftarkan pertama oleh Yessy Handalim;

Menimbang, bahwa Merek Penggugat yaitu dengan **Merek “BENSU”**



dengan No. Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 sesuai dengan bukti surat P-1, P-2.B, P-2.B, yang menerangkan bahwa Arti kata “BENSU dan Lukisan” merupakan singkatan dari BENGKEL SUSU dengan uraian warna hitam, merah abu-abu dan putih, dengan dominan gambar sapi dan kunci inggris,

sedangkan merek Tergugat I yaitu: I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR

bukti  Pendaftaran IDM000643531 dalam Kelas 43 sesuai dengan surat bertanda T-1.3 yang menerangkan bahwa Arti Bahasa/huruf/angka asing dalam contoh I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + lukisan uraian warna kuning, hijau, merah, hitam dan putih, dengan didominasi gambar Ayam dalam lidah api;

Menimbang, 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

Hal. 73 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut";

Menimbang, bahwa dari Pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat tersebut **tidak mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut";**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, 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;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat tersebut tentang adanya persamaan pada merek yang dimiliki oleh Penggugat dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat I tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSIS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana terurai dalam surat Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi ini, merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, oleh karenanya permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekonvensi seyogianya harus ditolak ataupun dibatalkan;
- Bahwa merek-merek milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah terdaftar dalam IDM kelas 43 dan 29, dengan merek-merek milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mempunyai

Hal. 74 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I adalah untuk melindungi jenis-jenis makanan dalam kelas 45, 43, 32, 35, 29 dan 30 yang diproduksi oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi, dikhawatirkan konsumen akan keliru dalam membedakan produk merek Penggugat Rekonvensi dengan produk milik Tergugat Rekonvensi apalagi jenis makanan yang diproduksi adalah sama;

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan memperkenalkan makanan-makanan produksi merek Penggugat Rekonvensi termasuk dengan membayar uang pembagian hasil (*Golden Share*) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai duta promosi (*ambassador*) sehingga dipasangnya foto diri Tergugat Rekonvensi di sejumlah cabang/ outlet pertama dari bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyangkal, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi /T-IK haruslah membuktikan dalil-dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /T-IK adalah badan hukum perseroan terbatas yang bernama PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO, didirikan berdasarkan Akta Nomor 130 tertanggal 15 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 13 September 2017 sesuai dengan Bukti T.I-1 dan Bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /T-I.K adalah sebagai pemilik dan pengelola bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" yang mulai dibuka pada tanggal 17 April 2017 di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A tanggal 17 April 2017, dengan Bukti T.I-18, Bukti T.I-19, Bukti T.I-20, Bukti T.I-21, Bukti T.I-22, Bukti T.I-23: Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 51/AC.3/1.73.05/-1.824.27/e /2018 tanggal 17 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kebun Jeruk;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /T-I.K sebagai badan hukum PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO telah mendaftarkan Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR, dan telah mendapatkan Sertifikat Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dan gambar, nomor pendaftaran

Hal. 75 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000643531, nomor permohonan J002017019651 tanggal permohonan 03 Mei 2017, dan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 03 Mei 2027 atas nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO jenis barang/ jasa kelas 43 sesuai Bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa jenis barang/ jasa kelas 43 milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah Jasa rumah makan menyediakan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO adalah pendaftar dan pemilik/ pemegang hak yang sah atas merek terdaftar "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" jenis barang/jasa kelas: 43 sejak tanggal 03 Mei 2017, dan waktu perlindungan sampai dengan tanggal 03 Mei 2027, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi /T-I K berhak menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR"; sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/T-I.K bahwa selain Penggugat Rekonvensi/T-I.K *a quo* **ada pihak lain** yang telah mendaftarkan merek yang ada persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek sama dengan Penggugat Rekonvensi/ T-I.K yaitu merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN terdaftar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor IDM000643596 dan mendapat perlindungan sampai tahun 08 Agustus 2017 2027, di kelas kategori Jasa kelas 45 yaitu jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/ barang da individu, jasa perorangan dan social untuk memenuhi kebutuhan individu sebagaimana Bukti Surat P-4.A sama dengan bukti surat T.I-51 adalah berupa petikan resmi pendaftaran merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN milik yaitu merek milik dari Tergugat Rekonvensi/ PK yang terdaftar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor IDM000643596 dan mendapat perlindungan sampai tahun 08 Agustus 2017 2027, di kelas kategori Jasa kelas 45 yaitu jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/ barang da individu, jasa perorangan dan social untuk memenuhi kebutuhan individu;

Menimbang, 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

Hal. 76 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya baik pada tulisan maupun pada gambar/ etiket dan warna-warna yang dominan sebagai berikut:

Merek Tergugat Rekonvensi/ PK, bukti surat bertanda P-4.A = bukti surat bertanda T.I-51 yakni;

Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019		Ruben Samuel Onsu

Terhadap merek Penggugat Rekonvensi/ T- I.K bukti surat bertanda T.I-3 yaitu:

Merek	No. Pendaftaran	Kode kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643531	43	03 Mei 2017	24 Mei 2019		PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pengertian bahwa:

"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";

Menimbang, bahwa dari Pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

Hal. 77 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



(dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa dari perbandingan kedua bukti surat di atas ternyata terlihat ada terdapat persamaan yang kental (atau dalam hal ini apabila tidak berlebihan, dapat dikatakan **identik**) pada penggunaan Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Penggugat Rekonvensi/ T-I.K pada produk-produk yang diproduksi dan/ atau diperjualbelikan, dengan penggunaan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Tergugat Konvensi/ PK pada produk-produk yang diproduksi dan/atau diperjual-belikan oleh Tergugat Konvensi/ PK tersebut;

Menimbang, bahwa produk-produk yang diproduksi dan/ atau diperjual-belikan dengan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Tergugat Konvensi/ PK adalah produk-produk sajian makanan ayam yang **sama dengan** produk-produk dengan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN milik Penggugat Rekonvensi/ T-I.K tersebut;

Menimbang, bahwa merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Tergugat Rekonvensi/PK yang dimohonkan pendaftaran tersebut ternyata terdaftar pada kelas 45 yang termasuk Jasa waralaba; Jasa Franchise, dengan demikian kepada konsumen telah terjadi kebingungan diantara masyarakat selaku konsumen, dimana konsumen merujuk produk-produk dengan merek merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN atas nama Tergugat Rekonvensi/PK, padahal sebagai pendaftar pertama (*first to file*) adalah atas nama Penggugat Rekonvensi/T-I.K pada kelas 43 dengan kategori penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan:

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016:

"Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru,

*Hal. 78 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*



menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh atau menyesatkan konsumen“;

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut;

Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ T-I.K yaitu:

1. Bukti T.I-24 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 09 Mei 2017, sebesar Rp.50.000.000,-;
2. Bukti T.I-25 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 10 Mei 2017, sebesar Rp.50.000.000,- ;
3. Bukti T.I-26 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 04 Juni 2017, sebesar Rp.45.000.000,- ;
4. Bukti T.I-27 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 08 Juni 2017, sebesar Rp.45.300.000,- ;
5. Bukti T.I-28 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp.100.000.000,- ;
6. Bukti T.I-29 : Bukti Tranfer uang yang ditujukan ke rekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 23 Juni 2017, sebesar Rp. 19.366.933,-;

Hal. 79 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I-30 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 25 Juni 2017, sebesar Rp.30.000.000,- ;
8. Butki T.I-31 : Bukti Tranfer uang yang ditujukan ke rekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 26 Juni 2017, sebesar Rp. 37.600.000,-;
9. Bukti T.I-32 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 04 Agustus 2017, sebesar Rp.150.000.000,- ;
10. Bukti T.I-33 : Bukti Transfer uang yang ditujukan kerekening Bank BCA Account Nomor 6630140780, atas nama Ruben Samuel Onsu (in casu Tergugat), tanggal 14 Agustus 2017, sebesar Rp.135.833.644,- ;

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;

Menimbang, 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 beriktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ PK adalah Pemohon yang beritikad tidak baik maka, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/ T-I.K adalah sebagai Pemakai Pertama dan pemilik satu - satunya yang sah atas Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR +

Hal. 80 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKISAN - IDM000643531 dan tanggal pendaftaran 03 Mei 2017 Pada Kelas 43 sebagai berikut:

Merek	No. Pendaftaran	Kode kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643531	43	03 Mei 2017	24 Mei 2019		PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO

Dengan demikian terhadap Merek milik Tergugat Rekonvensi/ PK yakni

Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643596	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019		Ruben Samuel Onsu

dengan terdaftar tanggal 08 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran IDM DM000643596, kelas 45 **memiliki persamaan** pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat Rekonvensi/ T-I.K, oleh karena itu Merek milik Tergugat Rekonvensi/ PK harus dinyatakan batal pendaftarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi/ T-II K untuk membatalkan pendaftaran Merek milik Tergugat Rekonvensi/PK tersebut dengan cara mencoret dalam daftar umum serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian juga atas Merek Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi selainya yang telah terdaftar pada kelas 43 sebagaimana bukti surat P-4.C, P-4.F, P-4.L, P-4.N, P-4.S, P-4.AB, P-5, **sama dengan** bukti surat bertanda T.I-52, T.I-55, T.I-56, T.I-57, T.I-58, T.I-67, T.I-71, untuk produk yang sama 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 +	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel

Hal. 81 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



	LOGO					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 Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019, nama Pemilik PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO dengan pemilik/ pemegang hak Penggugat Rekonvensi/ T-I. K, oleh karenanya Merek milik Tergugat Rekonvensi/PK tersebut diatas harus pula dinyatakan batal pendaftarannya tersebut, dan memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi/ T-II.K untuk membatalkan pendaftaran Merek milik Tergugat Rekonvensi/PK tersebut dengan cara mencoret dalam daftar umum serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/T-I.K tentang untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/T-I.K sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus, namun karena Penggugat Rekonvensi/ T-I.K tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara riell/ nyata di persidangan selama dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai ganti rugi tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang agar Tergugat Rekonvensi/PK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/T-I.K atas keterlambatannya melaksanakan putusan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, karenanya haruslah dikesampingkan;

Hal. 82 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/ T-I.K beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi/ T-I. K dikabulkan untuk sebagian maka bukti - bukti surat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Gugatan Penggugat Rekonpensi/T-I. K dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Rekonvensi/PK sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi **PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO** tersebut, untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi 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:

Hal. 83 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



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 Rekonpensi), 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 ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

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

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

Hal. 84 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



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

6. 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 Rekonpensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merekatas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut diatas, 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 + 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

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Hal. 85 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2020**, oleh kami, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Robert, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tambat Akbar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 86 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....Rp.....6.000,00;
  2. Proses ..... Rp ....75.000,00;
  3. PNBP .....Rp....40.000,00;
  4. Panggilan .....Rp1,750,000,00;
  5. PNBP Panggilan .....Rp....30.000,00;
  6. Redaksi ..... Rp ...10.000,00;
- Jumlah ..... Rp1. 911,000,00;  
(satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 87 dari Hal. 87 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

## RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : Nadia Elvin Eka Azaria
2. Nim : 1802056063
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 21 Desember 1999
4. Alamat : Jl. Raya Randugarut RT 01 / RW 02 Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang
5. Nomor Telpon : 0896-3329-0039
6. E-mail : nadiaelvin@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. TK : An-Nur Kota Semarang
2. SD : SDN Wonosari 03 Kota Semarang
3. SMP : SMPN 18 Kota Semarang
4. SMA : SMAN 13 Kota Semarang
5. KULIAH : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

### Pengalaman Magang

1. Kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang

### Pengalaman Organisasi

1. Majelis Perwakilan Kelas (MPK) : Sekretaris 2016-2017
2. Racana UIN Walisongo Semarang : Anggota 2019-2020
3. Foodbank Of Indonesia Semarang : Sekretaris 2021-2025