

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penulisan skripsi ini berfokus terhadap penyelesaian sengketa suatu merek. Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/PDT.SUS-HKI/2020 yang pada pokoknya memuat mengenai sengketa kepemilikan merek antara Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “Geprek Benu” melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono pemilik “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”.

Penulisan skripsi ini menitikberatkan bagaimana proses penyelesaian sengketa merek di atas. Kasus ini sendiri sebenarnya sudah berkekuatan hukum yang tetap setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, dimana pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono diputuskan sebagai pemilik sah merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”. Namun setelah dikeluarkannya putusan Dirjen KI yang menghapus kepemilikan merek kedua belah pihak, saat ini kasus sedang dilanjutkan dengan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono atas dikeluarkannya keputusan Dirjen KI tersebut.

Dalam hal pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis telah menganalisa beberapa putusan yang terkait dengan sengketa merek tersebut dan telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait kasus

ini. Dari putusan tersebut penulis dapat menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sebagai pelengkap data penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Narasumber I

Nama : Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Juanda III No. 30 A, Jakarta Pusat

b. Narasumber II

Nama : Muhammad Fayakun Arief, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Juanda III No. 30 A, Jakarta Pusat

c. Narasumber III

Nama : Hardi Nurcahyo, S.H.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan

## 2. Posisi Kasus

### a. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN

1) Pihak – Pihak Berperkara

- 1) Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi: Ruben Samuel Onsu, bertempat tinggal di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III, Nomor 22, Kav 21, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

2) Tergugat I Kompensi/Penggugat Kompensi: 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

3) Tergugat II: 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. 6-7, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan.

2) Duduk Perkara

Dalam Eksepsi:

a) Dalam Kompensi

1) Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa dirinya pendaftar pertama atas merek “Bensu” sedangkan Tergugat PT Ayam Geprek Benny Sujono menolak dan membantah dalil dari penggugat dengan dasar sebagai berikut:

a) Bahwa Jessy Handalim adalah pemilik pertama merek “Bensu” yang merupakan singkatan dari “Bengkel Susu”, yang kemudian merek tersebut dibeli oleh Penggugat melalui perjanjian jual beli merek.

b) Maka dari fakta hukum di atas tidak dapat dibenerkan bahwa Penggugat adalah pendaftar dan pemilik pertama atas merek “Bensu”

2) Bahwa Penggugat juga memiliki hak atas merek lainnya yang telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Dirjen KI diantaranya sebagai berikut:

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
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	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
25.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM643579	29	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
26.	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

**Tabel 2 - Daftar Merek milik Ruben Samuel Onsu**

Sedangkan menurut Tergugat dalam melakukan pendaftaran merek terutama tas pendaftaran merek “Geprek Bensus” dilakukan dengan itikad tidak baik untuk meniru, menguasai, atau merampas merek bisnis tergugat, sebagaimana didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- a) Bahwa Yangcent Kurniawan dan Stevani Livinus membuka bisnis ayam geprek berbentuk badan hukum berdasarkan akta perseroan terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tertanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Netty Maria

Mahdar, S.H., notaris di Jakarta yang anggarannya telah mendapat pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0040249.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 13 September.

b) Bahwa penggunaan nama “Bensu” pada merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” berasal dari nama Benny Sujono yang kerap dipanggil “Bensu”.

c) Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan bagian dari PT Ayam Geprek Bensu sebagai duta promosi dari bisnis makanan tersebut. Bahwa kemudian Penggugat dalam kapasitasnya sebagai duta promosi, meminta untuk ditempatkan satu orang karyawannya dipekerjakan dalam bagian dapur. Pada berikutnya bulan Juli 2019, Penggugat menarik karyawannya yang kemudian membuka usaha bisnis makanan dengan merek “Geprek Bensu” dan mulai mempromosikan produknya sendiri.

d) Bahwa tanggal 31 Agustus 2017 penggugat melakukan somasi kepada Yangcent Kurniawan yang merupakan salah satu pemilik merek PT Ayam Geprek Bensu, yang pada intinya meminta untuk tidak lagi menggunakan kata Bensu dalam bisnis makanan “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”.

e) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 penggugat mengajukan penetapan nama Bensu sebagai singkatan dari nama Ruben Samuel Onsu.

f) Bahwa setelah keluarnya penetapan pengadilan pihak Ruben Samuel Onsu (Penggugat) mengajukan perbuatan melawan hukum penggunaan kata Bensu dalam merek bisnis “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”.

3) Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan penggunaan kata Bensu karena kata tersebut identik dengan singkatan nama Penggugat dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan menurut Tergugat bahwa Penggugat selama menjadi duta promosi tidak pernah mempermasalahkan kata “Bensu” dalam merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”

4) Bahwa Penggugat merasa dirugikan dalam promosi produk bisnis “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” karena menganggap Tergugat menggunakan foto diri Penggugat untuk menarik minat konsumen/masyarakat. Tergugat menolak dalil tersebut dan menyatakan bahwa penggunaan foto diri Penggugat adalah bagian dari kesepakatan menjadi duta promosi.

b) Dalam Rekopensi

1) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban kompensi, pendaftaran merek-merek milik Tergugat Rekopensi telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan Pasal



- 3 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga permohonan dan pendaftarannya harus ditolak atau dibatalkan;
- 2) Bahwa merek–merek milik Penggugat Rekopensi telah terdaftar dalam daftar merek pada kelas 43 dan 29 demikian juga dengan merek–merek milik Tergugat Rekopensi yang memiliki persamaan pada pokoknya;
  - 3) Bahwa Penggugat Rekopensi telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan produk usahanya dengan membayar uang bagi hasil dengan Tergugat Rekopensi sebagai duta promosi.
  - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tergugat Rekopensi pantas dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekopensi.
  - 5) Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak karena adanya kebingungan di masyarakat karena persamaan merek, maka Tergugat Rekopensi pantas dihukum untuk menghentikan semua perbuatan terkait penggunaan merek–merek milik Tergugat Rekopensi;
  - 6) Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekopensi tidak membayar tuntutan ganti rugi dengan seketika dan sekaligus, maka kiranya

Tergugat Rekopensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatannya.

c) Petitum

a) Dalam Kompensi

- 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;
- 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.

b) Dalam Rekopensi

1) Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;

2) Menyatakan bahwa Penggugat Rekopensi adalah pemakai pertama yang sah atas:

a) “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, No. Pendaftaran IDM000643531, dalam kelas 43, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono;

3) Menyatakan merek milik Ruben Samuel Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat Rekopensi;

- 4) Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya pendaftaran merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” milik Ruben Samuel Onsu;
  - 5) Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan dan mencoret merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” milik Tergugat Rekopensi dari Indonesia Daftar Merek;
  - 6) Menghukum Tergugat Rekopensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  - 7) Menghukum Tergugat Rekopensi membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya.
- d) Pertimbangan Hakim
- a) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi dalam suatu merek tersebut;
  - b) Menimbang bahwa dari pengertian persamaan pada pokoknya merek milik Penggugat yang telah terdaftar pada kelas 43 untuk produk yang sama yakni 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

**Tabel 3 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu**

adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan nomor pendaftaran IDM000643531. Maka merek milik Tergugat harus dinyatakan batal pendaftarannya dan memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek milik Tergugat dengan mencoret dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek;

- c) Menimbang bahwa sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017 Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagai imbalan sehubungan dengan posisinya sebagai duta promosi

dalam usaha bisnis “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” milik Tergugat. Maka sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa kapasitasnya adalah sebagai duta promosi bukan sebagai pemilik merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”;

d) Menimbang bahwa sesuai uraian di atas maka dapat diketahui Penggugat adalah pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik.

e) Amar Putusan

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

a) Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi PT.

Ayam Geprek Benny Sujono tersebut untuk sebagian;

b) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono;

c) Menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu,

yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	Geprek Benu + Lukisan	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I Am Geprek Benu + Logo	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	Geprek Benu + Logo	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	Geprek Benu + Logo	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	Benu	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	Geprek Benu 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 Benu Sedep Beneerrr” milik PT.

Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu (*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;

d) Menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu, yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	Geprek Benu + Lukisan	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I Am Geprek Benu + Logo	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	Geprek Benu + Logo	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	Geprek Benu + Logo	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	Benu	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	Geprek Benu Real by Ruben Onsu	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

**Tabel 4 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu**

adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum Penggugat Rekonpensi, yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu;



e) Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu, yaitu:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	Geprek Benu + Lukisan	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I Am Geprek Benu + Logo	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	Geprek Benu + Logo	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	Geprek Benu + Logo	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	Benu	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	Geprek Benu Real by Ruben Onsu	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

**Tabel 5 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu**

f) 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 Benu + Lukisan	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I Am Geprek Benu + Logo	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	Geprek Benu + Logo	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	Geprek Benu + Logo	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	Benu	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	Geprek Benu Real by Ruben Onsu	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

**Tabel 6 - Daftar Merek Ruben Samuel Onsu**

g) Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

**b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

1) Pihak – Pihak Berperkara

a) Pemohon : Ruben Samuel Onsu, bertempat tinggal di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III, Nomor 22, Kav 21, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai pihak Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat.

b) Termohon I : Yangcent bertempat tinggal di Taman Kota, Blok E-3/2, RT 12, RW 05, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan

Kembangan, Jakarta Barat, sebagai pihak Termohon Kasasi yang dulunya sebagai tergugat pada pengadilan tingkat sebelumnya.

- c) Termohon II : 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. 6-7, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan

2) Posisi Kasus

a) Memori Kasasi

- 1) Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya atas merek “Bensu” dan merek-merek lain yang memiliki unsur demikian;
- 2) Menyatakan singkatan Pemohon Kasasi “Bensu” sebagai singkatan nama orang terkenal;
- 3) Menyatakan bahwa merek “I Am Gepek Bensu Sedep Beneerrr” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Bensu” dan merek-merek lainnya yang memiliki unsur dominan pada kata “Bensu” milik Pemohon kasasi;
- 4) Menyatakan bahwa merek “I Am Gepek Bensu Sedep Beneerrr” merupakan atau menyerupai nama terkenal pemohon kasasi;
- 5) Menyatakan bahwa merek “I Am Gepek Bensu Sedep Beneerrr” didaftarkan dengan itikad tidak baik;

6) Membatalkan atau setidaknya menyatakan bahwa merek “ I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” tidak sah;

7) Menghukum Termohon Kasasi II untuk membatalkan merek “ I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek.

b) Kontra Memori Kasasi

Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

c) Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan *Judex Factie* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa Tergugat I Konvensi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang diterima pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Tergugat II Konvensi atas merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” milik Tergugat I Konvensi dan atau PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat dengan Ayam Geprek Benu yaitu Badan Hukum milik Tergugat I Konvensi, sedangkan kepemilikan Penggugat Konvensi terhadap merek/jasa yang mengandung kata BENSU dan pendaftarannya secara bertahap sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017

dilakukan dengan itikad tidak baik untuk meniru merek jasa makanan “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”;

2) Bahwa dalam gugatan konvensi, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek miliknya yaitu “Bensu” dengan merek Tergugat I Konvensi “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”;

3) Bahwa merek jasa Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, karena merek “Bensu” milik Penggugat Konvensi yang dibeli dari Jessy Handalim dengan singkatan Bengkel Susu dengan gambar dominan kepala sapi dan kunci inggris;

4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ruben Samuel Onsu tersebut harus ditolak.

d) Amar Putusan

1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ruben Samuel Onsu;

2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### 3. Hasil Wawancara dan Penelusuran Data

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis telah melaksanakan wawancara dan penelusuran data guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama pihak-pihak terkait:

a. Wawancara dengan Dr. Eddie Kusuma, S.H, M.H. selaku ketua tim kuasa hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono

Dalam wawancaranya dengan penulis beliau menjelaskan mengenai dasar terjadinya sengketa merek, Bahwa sengketa merek terjadi dikarenakan adanya dua sertifikat merek, yang mana berarti terdapat dua subyek terhadap satu obyek. Hal ini merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam konteks Geprek Benu, terdapat dua merek yang sama sehingga pihak Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu keberatan dan mengajukan gugatan.<sup>39</sup>

Disampaikan pula sebagai informasi, pihak Ruben Samuel Onsu juga mengajukan gugatan pada Bengkel Susu (Benu) yang diakhiri dengan jalur damai dan dibelinya merek tersebut oleh pihak Ruben Samuel Onsu. Hal inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh pihak Ruben

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dr. Eddie Kusuma S.H, M.H. selaku Ketua Tim Kuasa Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono pada tanggal 13 Oktober 2021.

Samuel Onsu untuk menggugat merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”. Namun, apabila kita lihat secara catatan administrasi atau *first to file*, merek tersebut yang dimiliki oleh Jessy Handalim. Ruben Samuel Onsu hanya mendapatkan surat tanda pengalihan hak. Walaupun pihak Ruben Samuel Onsu telah membeli merek Bengkel Susu, hal ini jelas berbeda secara signifikan karena terdapat perbedaan substansi dengan merek untuk ayam geprek, sehingga tidak bisa dijadikan *first to file*.

Lebih lanjut lagi, hal ini dapat dibuktikan dengan catatan tanggal pendaftaran merek tersebut. Pihak Benny Sujono telah mendirikan PT Ayam Geprek Benny Sujono sejak 15 Maret 2017 dan mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017, sementara pihak Ruben Samuel Onsu baru terdaftar pada 27 Agustus 2017. Hal ini juga dibenarkan oleh hakim pada persidangan Tingkat Kasasi. Hingga pada akhirnya, PT Ayam Geprek Benu mengajukan gugatan balik/rekovensi yang lalu dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga.

Dr. Eddie menjelaskan pula bahwa adanya substansi lain yang dilanggar, yaitu Pasal 20 ayat b mengenai nama terkenal merek dan badan hukum tidak boleh dijadikan merek orang, serta Pasal 20 huruf c mengenai itikad baik. Adanya sengketa yang terjadi ini disebabkan karena Dirjen KI yang berat sebelah. Diketahui bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, PT Ayam Geprek Benny Sujono mendapatkan sertifikat, namun di tanggal yang sama, pihak Ruben Samuel Onsu juga mendapatkan Sertifikat. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketidak hati-hatian dari pihak Dirjen KI.

Hal ini pun telah dilakukan eksekusi di Pengadilan Negeri Niaga, dimana pada akhirnya pihak Ruben Samuel Onsu menyatakan patuh, namun pihak Dirjen KI melakukan pelanggaran hukum dengan menghapus merek milik pihak klien kami. Pasal 72 ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa penghapusan harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri
- 2) Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis
- 3) Merek yang didaftarkan bertentangan dengan ideologi negara, undang-undang, moralitas, agama dan ketertiban umum
- 4) Terdapat kesamaan atas keseluruhannya dengan warisan budaya, atau logo dari tradisi turun temurun
- 5) Penghapusan dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek

Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono jelas tidak melanggar aturan tersebut namun tetap dilakukan penghapusan oleh Dirjen KI. Pasal 72 menjelaskan bahwa penghapusan dapat dilakukan dengan Sembilan poin penyebab. Poin satu sampai lima atas permintaan sendiri, poin enam sampai delapan karena penghapusan khusus, dan poin Sembilan yaitu adanya keberatan yang diajukan ke PTUN. PT Ayam Geprek Benny Sujono sudah mengajukan gugatan ke PTUN dan menyatakan bahwa



Menteri tidak berhak menghapus merek tersebut, dan pada akhirnya pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono memenangi gugatan tersebut.

Pihak kuasa hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono menyampaikan pula apabila masih ada media promosi yang terpasang dengan merek Geprek Benu yang beredar nantinya akan dilakukan eksekusi lapangan dengan melaporkannya kepada pihak Bareskrim. Hal ini jelas karena sudah adanya putusan pengadilan sehingga apabila hal tersebut masih dilanggar, dapat dimintakan ganti rugi dan terkena tindak pidana merek atas penggunaan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin.

b. Wawancara dengan Bapak Muhammad Fayakun Arief, S.H. selaku tim kuasa hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono

Bapak Fayakun Arief memberikan penjelasan mengenai dasar terjadinya sengketa tersebut, bahwa PT. I Am Geprek Benny Sujono adalah sebuah perusahaan yang telah berbadan hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 September 2017 yaitu akta pendirian No 130 tanggal 15 Maret 2017.<sup>40</sup>

Terdapat tiga (3) orang yang mendirikan PT. I Am Geprek Benny Sujono yakni Sdr. Yangcent, Sdr. Kurniawan, dan Sdr. Stevani Livinus yang juga telah mendaftarkan merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan membuka outlet pertama mereka di daerah Pademangan Jakarta. Selang beberapa waktu datang Jordi Onsu yang mana merupakan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Muhammad Fayakun Arief, S.H, selaku Tim Kuasa Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono pada tanggal 12 Oktober 2021.

teman dari Stevani Livinus mengajukan diri sebagai manager operasional “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”, dan permohonan tersebut diterima. Beberapa waktu setelah Jordi Onsu menjadi manager operasional, Jordi menawarkan Ruben Samuel Onsu kakaknya sebagai duta promosi (*brand ambassador*) dengan kesepakatan adanya pembagian hasil dari hasil penjualan ayam geprek tersebut.

Satu bulan berikutnya Ruben meminta satu karyawannya ditempatkan di bagian dapur, dan kembali diambil ketika si karyawan ini dapat memasak menu produk tersebut. Awal mula sengketa kasus ini adalah pada saat PT. Onsu Pangan Perkasa milik Ruben Samuel Onsu menggugat PT. I Am Geprek Benny Sujono di Pengadilan Jakarta Barat dengan perkara Nomor 482 tahun 2018. Pihak Ruben Samuel Onsu memberikan tuduhan bahwasanya PT. I Am Geprek Benny Sujono melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan nama dan meniru logo merek milik Ruben Samuel Onsu.

Sebelum muncul putusan, kembali pihak Ruben Samuel Onsu melayangkan dua gugatan dengan perkara Nomor 56 dan 57 tahun 2019. Namun dapat dibuktikan dalam persidangan gugatan pihak Ruben Samuel Onsu tidak dapat diterima. Dengan adanya kekalahan tersebut pihak Ruben Samuel Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Ruben Samuel Onsu. Selain sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, pihak PT. I Am Geprek Benny

Sujono juga mengajukan gugatan kepada Ruben Samuel Onsu atas perkara desain industri kotak kemasan makanan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan pengadilan memenangkan PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Berikutnya pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan penghapusan merek yang telah batal demi hukum ke Kementerian Hukum dan HAM atas nama Ruben Samuel Onsu dengan kelas merek nomor 43, tetapi justru merek milik kliennya yang ikut terhapus. Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono juga telah mengetahui apabila mereknya dilanggar, justru pihaknya yang mendapat somasi dari pihak Ruben Samuel Onsu. Penghapusan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono mengakibatkan timbulnya kasus baru antara Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen KI dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Pihak Benny Sujono mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor 196/G/2020/PTUN-JKT, yang pada pokoknya meminta Pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dengan memenangkan pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Melihat merek milik pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono juga dihapus, Bapak Fayakun Arief selaku penasihat hukum pihak tersebut mengatakan bahwasanya yang tidak dapat menggunakan mereknya adalah pihak Ruben Samuel Onsu. Kalau pun pihak Ruben tidak mengganti atau merubah merek tersebut, pihaknya punya landasan dasar hukum untuk melaporkan Ruben Samuel Onsu kepada pihak kepolisian dengan dasar tindak pidana merek dan meminta eksekusi pada Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai berita franchise dan jual beli merek pihaknya membenarkan telah menawarkan pada Ruben Samuel Onsu.

Menurut Bapak Fayakun selaku penasihat dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono majelis hakim ditingkat pertama, kedua maupun kasasi sudah tepat mendudukkan permasalahan ini dengan aturan yang ada. Menurut pihaknya sudah ada rasa keadilan yang diterima, dan hakim sudah jeli melihat perkara ini. Ketika kasus ini ramai diperbincangkan publik pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang diwakili oleh Bapak Eddie Kusuma dan salah satu owner Stevani Livinus telah melakukan konferensi pers dengan media bahwasanya kata yang menjadi perdebatan yakni “Bensu” adalah singkatan dari Benny Sujono.

Upaya hukum non litigasi juga telah ditempuh kedua belah pihak bertemu dan tidak ada hasil yang didapat, karena pihak Ruben Samuel Onsu menganggap bahwa dirinya lah pemilik “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” dan Jordi Onsu juga menyatakan bahwa namanya ada dalam akta pendirian. Hal itu dapat dibuktikan bahwa Ruben hanyalah duta

promosi dari “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan tidak ada nama Jordi Onsu dalam akta pendirian. Mengenai proses pendaftaran merek hingga munculnya dua sertifikat, menurut pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono, pihak Kementerian Hukum dan HAM juga ikut melakukan kesalahan dalam proses pengecekan.

Menurut pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono ini selama proses penyelesaian sengketa pihak Dirjen KI tidak memiliki itikad baik, sehingga sampai digugat di Pengadilan Tata Usaha Negeri dan dilaporkan ke Presiden atas tindakan Dirjen KI yang telah melampaui kewenangannya. Pihak Benny Sujono juga mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 100.000.000.000 yang dihitung dari omset penjualan tetapi tidak dikabulkan karena gugatan ganti rugi dan gugatan merek itu harus terpisah, tidak dapat jadi satu harus pisah antara gugatan pembatalan dan gugatan ganti rugi.

Sebagai penutup dalam wawancara Bapak Fayakun menjelaskan mengenai permasalahan penggunaan kata Benu, yang mana apabila Ruben merasa nama “Benu” adalah miliknya, dari awal seharusnya Ruben telah memiliki sertifikat sendiri atas nama “Benu”, tetapi nama “Benu” ini sebenarnya hanya pemberian dan belum ada paten atas dirinya sendiri Ruben Samuel Onsu atau “Benu”. Kesalahannya adalah Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa “Benu” adalah merek miliknya padahal tidak. Ruben membeli merek milik orang lain yakni milik Jessica Handalim yaitu Benu “Bengkel Susu” yang ada di Bandung.

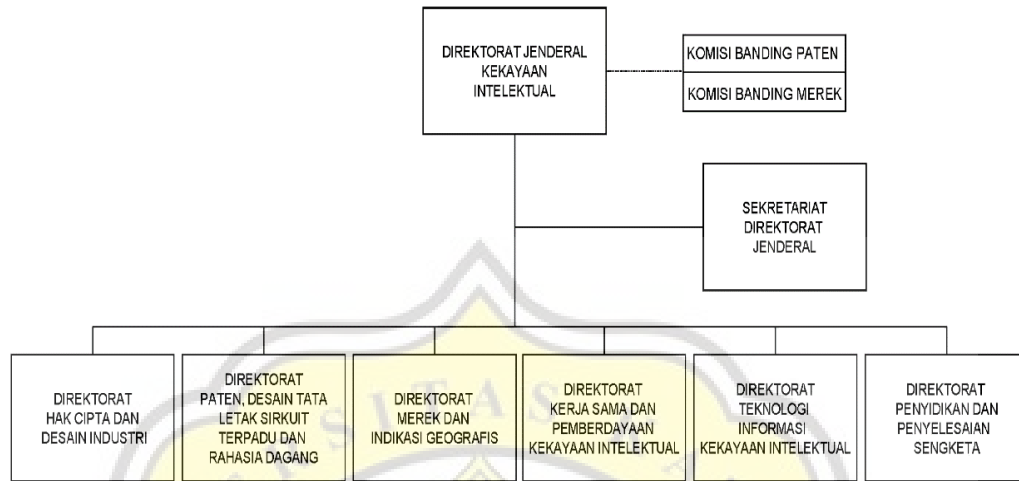
c. Wawancara dengan Bapak Hardi Nur Cahyo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bagian Pertimbangan Hukum dan Litigasi KA Subid Pelayanan Hukum dan Fasilitas

Dirjen KI secara khusus Direktorat Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu pihak dalam sengketa kasus “Geprek Bensu” melawan “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ditarik sebagai Tergugat II dalam kasus ini. Penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Dirjen KI bagian Pertimbangan Hukum dan Litigasi KA Subid Pelayanan Hukum dan Fasilitas Bapak Hardi Nur Cahyo dan yang turut serta dalam persidangan mewakili Dirjen KI sebagai tergugat II.<sup>41</sup>

Struktur organisasi dari Dirjen KI sendiri terdiri dari bagian sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Hardi Nur Cahyo selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Oktober 2021.



**Gambar 1 Struktur Organisasi DJKI**

Dirjen KI membawahi 6 direktorat diantaranya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual dan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Letak Komisi Banding Merek sendiri sebenarnya bukan di bawah Dirjen KI atau tunduk kepada Dirjen KI, karena lembaga ini merupakan badan khusus independen yang bertugas menguji kembali putusan dari si pemeriksa merek. Jadi ketika ditolak permohonannya, si pemohon masih memiliki upaya hukum sebelum ke pengadilan yakni ke Komisi Banding Merek. Berikutnya KBM ini memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada menteri untuk melakukan penghapusan merek

terdaftar sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mulanya Bapak Hardi memberikan penjelasan mengenai perubahan sistem pendaftaran merek di Dirjen KI, sejak tanggal 17 Agustus 2019 pendaftaran merek dilakukan secara *online*. Tidak ada perubahan dalam proses maupun syarat pendaftaran, hanya saja memindahkan dari yang mulanya dokumen kertas menjadi elektronik. Mengenai ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak Dirjen KI sepenuhnya mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni Pasal 20 dan Pasal 21 yangmana merek tersebut tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan ideologi negara, tidak memiliki daya pembeda juga merupakan lambang umum.

Sedangkan Pasal 21 merek ditolak apabila sudah terdaftar atau telah dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain, merupakan tiruan simbol/lambang negara, dan permohonan diajukan dengan itikad tidak baik, selain kedua pasal tersebut tidak ada aturan khusus yang digunakan oleh Dirjen KI. Apabila dalam suatu kelas merek sudah terdapat merek yang terdaftar, pemohon dapat mendaftarkan mereknya dalam kelas merek yang lain asalkan jenis barangnya berbeda. Bahkan masih dimungkinkan pendaftaran pada kelas yang sama, karena merek memiliki prinsip kekhususan (*The Principle of Speciality*) yang berfungsi untuk memberikan batasan ruang lingkup perlindungan merek pada barang atau jenis produknya.



Ketika ditanya mengenai tanggapan Dirjen KI tentang sengketa kasus “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”, Dirjen KI dalam kasus ini merupakan pihak tergugat II, (meskipun turut tergugat) tetapi pihak Dirjen KI memposisikan diri sebagai pihak netral. Sekiranya dirasa dalam menerbitkan sertifikat merek terdapat kekeliruan yang menyebabkan timbulnya sengketa di kemudian hari, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebagai lembaga yang menganut prinsip *check and balances* Dirjen KI akan bersifat netral dan mengikuti semua putusan pengadilan. Ketika ditanya mengenai awal sengketa bapak Hardi memberikan penjelasan bahwasanya ada persamaan pada pokoknya dalam merek kedua pihak tersebut. Meskipun begitu sebenarnya hal tersebut dapat dicegah, karena pihak Dirjen KI sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat atau pemohon merek untuk melakukan penelusuran awal sebelum memohonkan pendaftaran mereknya.

Pemohon merek dapat melakukan pengecekan melalui laman *dgip.go.id*, memilih penelusuran, lalu PDKI, dan di pangkalan data intelektual ketik merek yang ingin dimohonkan, maka akan terlihat apakah sudah terdapat merek terdaftar atau belum. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir potensi merek ditolak atau mempunyai persamaan pada pokoknya. Mengenai peran Dirjen KI dalam sengketa kasus “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” narasumber

memaparkan bahwa pihaknya telah memanggil kedua belah pihak yakni Ruben Samuel Onsu dan Yangcent namun tidak membuahkan hasil.

Berikutnya pihak Dirjen KI dalam hal ini juga diikutsertakan sebagai Tergugat II dalam pengadilan supaya memenuhi isi putusan pengadilan. Struktur organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di dalamnya terdapat bagian Pemeriksa yang merupakan pejabat fungsional dan diangkat oleh menteri yang dalam hal bertugas menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya dalam suatu merek, dan yang menentukan apakah merek ini dapat diterima atau ditolak.

Melihat putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 merek yang seharusnya dihapus adalah milik Ruben Samuel Onsu yakni “Geprek Bensus”, tetapi Dirjen KI juga ikut menghapus merek milik pihak Yangcent “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr”, alasan yang diberikan adalah adanya rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Meski demikian Dirjen KI juga sudah mengikuti isi putusan pengadilan dengan menghapus merek terdaftar milik Ruben Samuel Onsu.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya**

Perlindungan Hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan seseorang untuk mencapai keinginannya dengan memanfaatkan Hak Asasi Manusia yang telah diperolehnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum berarti suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya perlindungan hukum berlaku pada subyek hukum apabila terjadi peristiwa hukum kepada yang bersangkutan.

Setiap Warga Negara Indonesia tentunya membutuhkan dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Tujuan perlindungan hukum yakni untuk mencegah terjadinya sengketa, karena subyek hukum memiliki kesempatan mendapatkan perlindungan atas haknya berdasarkan peraturan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dicegah hingga menyebabkan harus bersengketa di pengadilan, subyek hukum masih dapat mendapatkan perlindungan yang bersumber dari Hak Asasi Manusia. Tentunya perlindungan hukum mengatur banyak permasalahan di bidang hukum salah satunya merek.

Perlindungan hukum untuk merek dagang diberikan oleh pemerintah bagi pemilik merek untuk menjamin kepastian berusaha bagi pemilik. Perlindungan hukum yang didasarkan pada sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang merek terdaftar yang memiliki itikad baik dan berifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif berlaku pada saat pendaftaran merek dan represif berlaku apabila terjadi pelanggaran

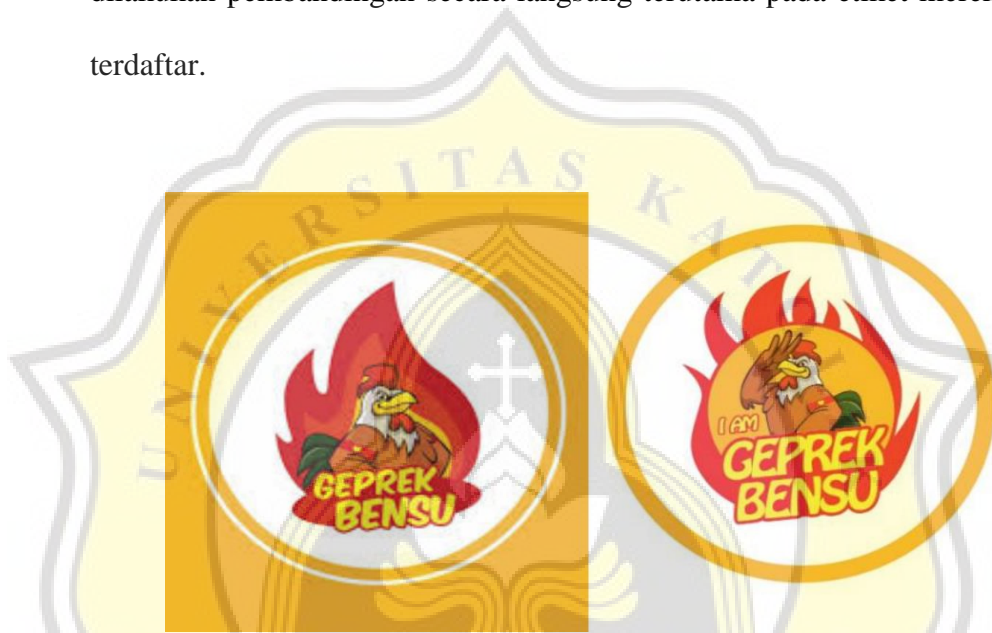
merek lewat gugatan perdata ataupun tuntutan pidana dan berkemungkinan tidak melalui jalur litigasi.

Di Indonesia sendiri kepemilikan merek didasarkan pada pendaftaran pertama dari merek tersebut. Bagi si pemohon yang mendaftarkan mereknya lebih dahulu daripada yang lain adalah pemakai pertama merek tersebut. Tujuan dari pendaftaran merek sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada si pemohon atas merek yang dimohonkan agar tidak mendapat klaim di kemudian hari terhadap merek tidak sah milik pihak lain.

Suatu permohonan pendaftaran merek harus memenuhi syarat sesuai Pasal 4 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengenai peraturan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satunya disebutkan permohonan merek ditolak apabila tidak memiliki daya pembeda. Perlindungan hukum bagi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Sengketa merek “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” merupakan sengketa pembatalan merek yang pada pokoknya disebabkan oleh adanya persamaan pada pokoknya diantara kedua merek tersebut. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya terjadi karena 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, maka untuk melihat apakah diantara kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya tentu harus dilakukan perbandingan secara langsung terutama pada etiket merek yang terdaftar.



**Gambar 2 Perbandingan Logo**

Dua gambar di atas adalah logo dari merek-merek yang bersengketa yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Gambar sebelah kiri adalah etiket merek dari “Geprek Bensu” dengan sertifikat merek nomor IDM000643594, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah etiket dari merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” dengan sertifikat merek nomor IDM00643590. Apabila dilihat sekilas memang kedua etiket merek tersebut tidak sepenuhnya terlihat sama, tetapi apakah persamaan yang ada kemudian memenuhi syarat adanya persamaan pada pokoknya. Hal yang paling mencolok yang menjadi persamaan kedua merek tersebut adalah adanya frasa

“Geprek Benu”, yang sebenarnya memiliki arti yang tidak sama. Kata “Benu” pada merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” adalah singkatan nama dari pemilik usaha tersebut yaitu Benny Sujono, demikian juga pada merek “Geprek Benu” kata “Benu” merupakan singkatan dari nama Ruben Samuel Onsu. Elemen–elemen pendukung dalam kedua etiket merek tersebut juga memiliki kesamaan, yaitu:

- a. Terdapat persamaan warna dominan yaitu merah, kuning, dan oranye;
- b. Terdapat persamaan bentuk lidah api berwarna merah dan oranye;
- c. Pada bentuk ayam, dimana yang membedakan posisi menghadapnya.

Pada merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”, gambar ayam melakukan sikap hormat. Namun, bentuk, warna, dan karakter gambar ayam hampir seluruhnya sama

Adanya persamaan pada pokoknya antara dua buah merek apabila terdapat keadaan hampir mirip pada keduanya (*nearly resembles*) yang didasarkan pada:<sup>42</sup>

#### 1. Persamaan Bunyi

Kedua merek dikatakan hampir mirip apabila dalam penyebutan keduanya menimbulkan bunyi yang sama. Apabila dilihat dari bagaimana membaca merek “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”, maka sangat jelas menimbulkan bunyi yang sama.

---

<sup>42</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hal.181.

## 2. Persamaan Arti

Persamaan dalam hal ini muncul apabila kedua merek memiliki arti yang sama, maka dalam hal ini antara “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” penggunaan kata geprek untuk menggambarkan suatu produk makanan membuat kedua merek tersebut memiliki arti yang sama.

## 3. Persamaan Tampilan

Dua buah merek dikatakan mirip apabila memiliki bentuk, gambar, pemilihan jenis huruf, warna. Bahwa sudah disebutkan di atas antara “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” memiliki kemiripan pada warna, bentuk lidah api, bentuk gambar ayam, dan pemilihan frasa kata.

## 4. Menimbulkan Kebingungan di Masyarakat

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat menimbulkan kebingungan dan persamaan asosiasi di masyarakat. Hal ini juga terjadi antara kedua merek tersebut, bahwa sebelum kasus sengketa ini banyak dibicarakan, banyak konsumen yang menganggap kedua merek ini adalah dua produk yang sama. Sehingga mungkin dapat menimbulkan masalah disalah satu pihak.

Dilihat dari empat hal di atas, maka tepat dikatakan antara merek “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” telah terjadi persamaan pada pokoknya. Sehingga sengketa yang terjadi diantara “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” disebabkan oleh

diterbitkannya dua sertifikat merek atas dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan alasan suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak yaitu jika memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Selain Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 16 ayat (2) disebutkan mengenai permohonan ditolak oleh menteri apabila merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang yang memenuhi persyaratan tertentu;
- 4) Indikasi geografis.

Peraturan mengenai persamaan pada pokoknya yang tertulis dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek telah menjelaskan permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain, merek terkenal milik pihak lain Sedangkan menurut Penulis Pasal ini belum memuat ketentuan mengenai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam kelas sejenis atau merek dengan kelas yang berbeda.

Sengketa yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono Sedep Bener pada putusan Mahkamah Agung Nomor 576K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait persamaan pada pokoknya dalam suatu merek. Sebenarnya permasalahan ini merupakan salah satu faktor dominan penyebab banyaknya sengketa merek. Dalam kasus ini terdapat dua merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, yang ternyata merek milik pihak Ruben Samuel Onsu yakni “Geprek Benu” ikut lolos dari pemeriksaan substantif dan terdaftar di pendaftaran merek.

Kedua merek ini “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” milik Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan “Geprek Benu” milik Ruben Samuel Onsu merupakan merek terdaftar dan sama-sama memiliki hak atas merek bagi pemiliknya masing-masing. Dengan adanya sengketa tersebut sudah sepatutnya, salah satu merek harus dibatalkan dari pendaftarannya agar tidak memberikan kebingungan bagi masyarakat. Sengketa ini dapat diselesaikan menggunakan prinsip *first to file* (pihak yang mendaftarkan mereknya lebih dulu dialah pihak yang berhak atas merek).

Menurut Penulis dalam kasus ini Hakim baik dalam tingkat pertama maupun Hakim Agung dalam tingkat kasasi, telah tepat menerapkan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan No 576K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menyatakan bahwa Hakim pada Pengadilan Niaga yang mengadili Putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dimana Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada awalnya Hakim menyatakan bahwa Ruben Samuel Onsu adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek “Benu” hal ini dikarenakan Ruben Samuel Onsu sudah melakukan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak atas Merek dengan Jessica Handalim atas merek Benu Nomor IDM0000622427 pada tanggal 09 Februari 2019.
- b. Hakim juga menimbang bahwa merek “Geprek Benu” dan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” tidak memiliki kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi antara

unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam daftar merek tersebut. Sehingga walaupun berada pada kelas merek yang sama yakni kelas merek 43, karena tidak memiliki persamaan pada pokoknya kedua merek tersebut dapat digunakan.

c. Namun Kemudian dalam gugatan rekovensi Hakim membandingkan kedua bukti surat yang diajukan Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yaitu, berupa etiket merek dari kedua belah pihak. Bahwa Hakim menilai terdapat persamaan yang kental dan apabila tidak berlebihan dapat dikatakan identik diantara kedua merek tersebut.

d. Menimbang Tergugat Rekovensi merupakan duta promosi untuk kepentingan usaha dagang milik Penggugat Rekovensi. Sehingga patut diduga Tergugat Rekovensi dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, maka dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, atau menyesatkan konsumen. Sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat Rekovensi memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya.

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim mengadili dalam pokoknya sebagai berikut:

- a. Menolak Gugatan Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya.
- b. Mengabulkan gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi untuk sebagian.

- c. Menyatakan bahwa Penggugat Rekovensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr + Lukisan” dengan nomor pendaftaran IDM0000643531 Kelas 43. Tanggal pendaftaran 24 Mei 2019 nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono.
- d. Menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr”.
- e. Menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama badan hukum Penggugat Rekovensi yaitu Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat Geprek Bensus.
- f. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu.

Dari Pertimbangan Hakim di atas dapat dilihat bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya persamaan pada pokoknya dalam kedua merek tersebut. Sengketa yang timbul dengan alasan demikian tentu ada peran besar Dirjen KI sebagai pihak yang berhak menetapkan merek. Sebenarnya pihak Dirjen KI sudah mengantisipasi apabila terjadi sengketa dengan alasan tersebut. Hardi Nur Cahyo dalam wawancaranya bersama penulis menjelaskan bahwa Pemohon Merek sebelum melakukan pendaftaran dapat melakukan pengecekan merek terdaftar melalui laman [dgip.go.id](http://dgip.go.id), agar meminimalisir potensi merek ditolak atau memiliki persamaan merek pada pokoknya. Namun dalam sengketa merek ini pihak Dirjen KI tidak

memberikan perlindungan hukum preventif bagi kedua pihak dalam hal permohonan pendaftaran merek, dengan tetap menerima pendaftaran merek yang memiliki indikasi persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang terlebih dahulu didaftarkan.

Sedangkan menurut Kuasa Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono Eddie Kusuma, permasalahan ini muncul karena adanya ketidak hati-hatian dari pihak Dirjen KI. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggal pendaftaran merek, pihak Benny Sujono telah mendirikan PT. Ayam Geprek Benny Sujono sejak 15 Maret 2017 dan mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017, sementara pihak Ruben Samuel Onsu baru terdaftar pada 27 Agustus 2017. Namun diketahui bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, PT. Ayam Geprek Benny Sujono mendapatkan sertifikat, dan di tanggal yang sama pihak Ruben Samuel Onsu juga mendapatkan Sertifikatnya.

Tindakan Dirjen KI tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi “Permohonan ditolak apabila merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.” Majelis Hakim juga menerapkan Pasal 21 ayat (3) yang bunyinya “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” Menurut Penulis Majelis Hakim sudah menerapkan hukum yang tepat yakni Pasal 21 ayat (1) huruf a 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”

Serta Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik, maka dengan diterapkannya kedua Pasal tersebut Majelis Hakim melindungi Hak Eksklusif PT. Ayam Geprek Benny Sujono dari para pihak yang beritikad tidak baik untuk meniru merek miliknya.

## **2. Penyelesaian Sengketa Merek Antara “Geprek Benu” Melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Segala macam sengketa perdata di Indonesia mestinya dapat diselesaikan dengan baik melalui lembaga penyelesaian sengketa yang tersedia. Tanpa kecuali sengketa merek yang kini makin banyak terjadi, pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya lewat lembaga yang telah dipilih. Berdasarkan hukum yang berlaku ada 3 (tiga) macam lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia yakni, Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase. Para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga penyelesaian yang dirasa tepat untuk sengketanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Hardi Nurcahyo dalam wawancaranya dengan penulis, apabila pihak Dirjen KI dalam mengeluarkan produk dalam hal ini sertifikat merek dianggap merugikan dan dapat menyebabkan sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “Geprek Benu” memberikan somasi kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan maksud agar tidak lagi menggunakan kata Benu dalam merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”. Somasi sendiri dapat diartikan sebagai teguran yang diberikan kepada calon tergugat. Tujuan diberikannya somasi adalah untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sesuai tuntutan pihak penggugat. Menurut Jonaedi Efendi tidak ada aturan baku mengenai pembuatan somasi, pengirim bebas menentukan isi surat somasi tetapi pihak yang dituju, permasalahan yang disomasikan dan apa yang menjadi keinginan pengirim wajib ditulis dengan tegas.

Selanjutnya Pihak Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan kepada “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2019 dalam perkara Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan ini diajukan Ruben Samuel Onsu (Penggugat) melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Dirjen KI. Bahwasanya dalam gugatan ini pihak Ruben Samuel Onsu menyatakan merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” menyerupai nama Penggugat, serta pendaftarannya didasarkan pada itikad tidak baik, maka gugatan ini dibuat dengan tujuan agar Majelis Hakim dapat membatalkan merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan mencoret dari Daftar Umum Merek.

Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan menolak gugatan Penggugat Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya, dan memerintahkan Dirjen

KI melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu, dengan pertimbangan PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah dan pendaftar pertama merek “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr”, maka merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu yang justru menyerupai nama Badan Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan memiliki persamaan pada pokoknya.

Pada tanggal 28 Januari 2019 PT. Ayam Geprek Benny Sujono, Yangcent dan Stevani Livinus mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melawan PT. Onsu Pangan Perkasa dan Ruben Samuel Onsu dengan Putusan Nomor 325/PDT/2019/PT.DKI. PT. Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan gugatan permohonan banding dengan tujuan agar Ruben Samuel Onsu (Para Terbanding) tidak lagi memakai nama “Bensus” dan merubah nama “Bensus” menjadi nama lain yang tidak memiliki pengucapan dan persamaan pada pokoknya. Serta meminta Ruben Samuel Onsu (Para Terbanding) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 2.450.000.000 dan immaterial sebesar Rp 10.000.000.000 secara langsung dan seketika. Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482./Pdt.G/2018./PN.Jkt.Brt. Serta menyatakan gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima dan menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, dalam hal ini pihak yang berperkara adalah Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi)



melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Termohon Kasasi) dan Dirjen KI (Termohon Kasasi). Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dalam gugatan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung memohon agar menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 seluruhnya. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan untuk menolak kasasi dari Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi.

Sebagai upaya terakhir pihak Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 melawan Yangcent (Termohon Kasasi) dan Dirjen KI (Termohon Kasasi). Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) memohon agar permohonan kasasi dan memori kasasi diterima untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020. Majelis Hakim memberikan putusannya menolak permohonan kasasi Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Kasus “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” merupakan salah satu sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang merek. Kasus tersebut adalah salah satu contoh dari ratusan sengketa merek dalam bidang usaha. Hal ini masih menjadi masalah besar bagi pelaku bisnis

di Indonesia. Sudah seharusnya pengusaha memiliki upaya perlindungan terhadap sebuah merek baik merek dagang maupun jasa untuk didaftarkan kepemilikannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengingat merek merupakan komponen penting dalam suatu produk sebagai daya pembeda bagi barang atau jasa lain.

Pada tahun 2019 masyarakat Indonesia sempat dibingungkan dengan kasus merek dagang makanan ayam geprek. Merek dagang dengan nama “Geprek Benu” dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu dan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” kepunyaan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Terlihat pelaku bisnis telah menyadari penting konsep merek (branding) dalam sebuah usaha untuk memikat pelanggan. Sayangnya hal ini tidak dibarengi oleh pemahaman untuk mendaftarkan merek agar tidak diklaim pihak lain dan menjadi sengketa di kemudian hari.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Kata terdaftar di sini diartikan sebagai sudah selesainya permohonan pendaftaran melalui proses pemeriksaan, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapat persetujuan Kementerian untuk diterbitkannya sertifikat hak atas merek tersebut. Persidangan kasus ini membuktikan berdasarkan prinsip first to file nama “Benu” pertama kali didaftarkan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” pada tanggal 3 Mei 2017, lalu baru pada

tanggal 7 Juni 2018 Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek “Geprek Benu”.

Gugatan yang diajukan Ruben Samuel Onsu juga ditujukan kepada Dirjen KI sebagai Tergugat II. Menurut Dirjen KI telah lalai karena tidak menolak permohonan merek yang diajukan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, serta tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dimana seharusnya keputusan itu dibuat dengan cermat, melihat seluruh fakta yang ada berdasarkan peraturan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Menurut keterangan ahli di pengadilan, bahwa seharusnya Dirjen KI tidak perlu ikut turut digugat dalam sengketa merek karena ketika ada pendaftaran atau penghapusan merek terdaftar. Tentunya akan ada putusan dari pengadilan untuk melakukan pencatatan penghapusan dari Daftar Umum Merek. Hal ini bertentangan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dapat dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan. Sedangkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Panitera Pengadilan dapat segera menyampaikan putusan pada pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa merek “Geprek Benu” melawan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” menurut Penulis telah sesuai dengan Pasal 83

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya untuk barang dan atau jasa sejenis. Langkah Ruben Samuel Onsu sebagai pemilik hak atas merek dan sertifikat merek “Geprek Benu” diperbolehkan mengajukan gugatan. Upaya hukum berikutnya yang dilakukan Ruben Samuel Onsu yakni pada tingkat kasasi sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana pada penyelesaian sengketa merek tidak mengenal proses banding pada Pengadilan Tinggi melainkan langsung kasasi pada Mahkamah Agung.

Sengketa merek yang dilakukan Ruben Samuel Onsu ini juga termasuk jenis sengketa pelanggaran kemasan produk (desain industri). Bisa dilihat dari logo, merek, dan produk yang dijual serupa dengan “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” yang telah lebih dulu terdaftar. Menarik juga untuk diketahui bahwa Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek dikarenakan semua permohonan mereknya diakui oleh Dirjen KI dengan terbitnya sertifikat merek. Namun sertifikat yang dimohonkan PT. Ayam Geprek Benny Sujono atas “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” terbit pada hari yang sama dengan milik Ruben Samuel Onsu.

Dalam proses penyelesaian sengketa ini pihak Ruben Samuel Onsu kurang memperhatikan prinsip *first to file* dalam permohonan pendaftaran merek. Sangat disesalkan Ruben Samuel Onsu memilih proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan harapan dapat memiliki hak atas merek

“Geprek Bensus”, karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono dapat membuktikan bahwa pihaknya memang pendaftar dan pemakai pertama atas merek “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr”. Meskipun diketahui merek yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual yang tentunya sudah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Persoalannya yang dapat memutuskan merek tersebut diterima atau ditolak adalah negara, maka keputusan Hakim Pengadilan dirasa sudah tepat dan memenuhi unsur keadilan dalam proses penyelesaian sengketa ini.

Setiap putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* terutama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) haruslah secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan. Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 57/Pdt.SusHKI/Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 membuat kasus “Geprek Bensus” dan “I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr” telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga hasil putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak diantaranya:

- a. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Dirjen KI diperintahkan untuk melakukan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek dengan segala akibat hukumnya.

- b. Pihak Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek “Geprek Bensu”, karena pengadilan telah menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu, maka pihak Ruben Samuel Onsu tidak boleh menggunakan merek-merek tersebut sebagai sebuah merek dagang.

Namun ternyata kedua belah pihak dalam perkara ini tidak melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, bahkan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan tindakan yang melenceng dari putusan pengadilan. Seharusnya penghapusan merek dilakukan atas merek-merek milik Ruben Samuel Onsu, tetapi merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono juga ikut dihapus. Putusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri. Pihak Benny Sujono kemudian mengajukan gugatan Surat Keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor registrasi 196/G/2020/PTUN-Jakarta.

Surat Keputusan *a quo* termasuk dalam keputusan tata usaha negara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Sehingga tindakan pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hal dibenarkan, karena obyek gugatannya termasuk dalam keputusan tata usaha negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 53 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Pihak Benny Sujono mendasarkan gugatannya pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 18 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 17

- “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Larangan melampaui Wewenang;
  - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang, dan/atau;
  - c. Larangan bertindak sewenang-wenang”

Pasal 18

- “(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang, dan/atau;
  - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Dasar hukum yang terang di atas kemudian diamini pula oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang kemudian menyimpulkan bahwa pada Surat Keputusan *a quo* terdapat cacat dari aspek formil-proseduril dan materiil-substansiil sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian diputuskan dalam amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor: 196/PEN/2020/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2021 tetap sah dan berlaku, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-11



tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas  
Prakarsa Menteri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Atas putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 218 K/PTUN/2021, Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara baik pada tingkat pertama maupun kasasi tersebut semakin menguatkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya mengenai sengketa merek antara “I Am Geprek Benu” dan Geprek Benu.