

---

**Sistem *First To File*  
Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek:  
Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-  
Merek/2019/PnNiaga Jkt.Pst.\***

**Dezza Al Manda,<sup>1</sup> Raditya Permana,<sup>2</sup> Faris Satria Alam<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i1.23794](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.23794)

**Abstract**

*In this study, we will look into the First to File system and the principle of equality in the law on trademarks and geographical indications. We will also look into how the judges looked at the Geprek Benu case in the Supreme Court Decision Number 57/2018/PN Niaga Jkt.Pst. First to File is the most important thing in Law Number 20 of 2016, which deals with trademarks and geographical indications. It is the first step to a chance. Article 3 of Law Number 20 of 2016 says that if the mark has been registered in the General Register of Marks, you can get the right to a mark. Even though the law doesn't say it, this is what it says (DUM). It was found that Ruben Samuel Onsu was not careful when he tried to use the Geprek Benu trademark. The Supreme Court ruled that he broke the First to File system. The results of this study show that some Indonesian people haven't paid much attention to the First to File system. One of them is Ruben Samuel Onsu. It was finally up to the judge in this case to decide that he didn't believe the Plaintiff, Ruben Samuel Onsu, and that he wanted the Director General of Trademarks and Geographical Indicators to remove the registration of the marks in the name of Ruben Samuel Onsu.*

**Keywords:** Brand Dispute; Geprek Benu; First to File System

---

\* Diterima: 20 Januari 2022, Revisi: 26 Januari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Dezza Al Manda** adalah peneliti Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [dezzamanda15@gmail.com](mailto:dezzamanda15@gmail.com)

<sup>2</sup> **Raditya Permana** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [Perma.na@gmail.com](mailto:Perma.na@gmail.com)

<sup>3</sup> **Faris Satria Alam** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [faris.satriaalam@uinjkt.ac.id](mailto:faris.satriaalam@uinjkt.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha di Indonesia saat ini sangat berkembang, hingga menjadi begitu banyak usaha baru yang secara tidak langsung memunculkan berbagai macam Merek. Merek merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi dan dapat dipertanggungjawabkan. Merek memiliki hak eksklusif bagi pemegang Merek yang terdaftar untuk melakukan perdagangan baik jasa maupun barang. Merek juga memiliki peran penting dalam kelancaran dan peningkatan perdagangan barang/jasa, disamping itu pula, Merek memiliki nilai yang strategis baik produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain digunakan untuk membedakan produknya dengan perusahaan lain, juga dapat membangun citra perusahaan dalam pemasaran.<sup>4</sup>

Sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik Merek untuk menggunakan Merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu suatu Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana tertulis didalam Undang-Undang Merek saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran dalam suatu Merek dipandang sangat amat penting, karena Merek dapat menjadi penentu terkait kualitas barang/jasa yang digunakan. Bagi konsumen sendiri, konsumen tersebut akan membeli suatu barang/jasa, baik dalam bentuk cap, simbol, lambang, dan sebagainya, yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.<sup>5</sup> Oleh karenanya, Merek haruslah dianggap penting bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Pengertian tersendiri mengenai Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, baik cap ataupun tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Melalui Merek, pengusaha dapat menjadikan Mereknya sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yakni memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen

---

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.78.

<sup>5</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), h. 79.

mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha<sup>6</sup>, menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan juga mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya.

Undang-Undang Merek meskipun telah diubah dan disempurnakan sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2016, namun permasalahan-permasalahan mengenai Merek sampai saat ini masih sering terjadi. Permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan Merek terkenal, dan sistem First to File yang ada didalam hukum Merek. Terlebih khusus terhadap Merek-Merek terkenal. Karena Merek terkenal (well-known marks) dipandang memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.<sup>7</sup>

PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Indonesia. PT Ayam Geprek Benny sujono pada tanggal 3 Mei 2017 sudah mendaftarkan Mereknya tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yakni dengan nama I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR. Dengan adanya hal tersebut maka sudah tercipta yang namanya hak Merek terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Hak Merek adalah salah satu bentuk perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam memberikan hak eksklusif bagi para pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya. PT Ayam Geprek Benny Sujono sudah bisa dibilang pemegang atas Merek ayam geprek tersebut. Namun, pada tanggal 25 September 2018, salah satu artis yang bernama Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Merek geprek benu tersebut. Namun pada tanggal 7 Februari 2019 gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. Pada bulan Agustus 2019 Ruben Onsu mengajukan gugatan kembali terkait perkara yang sama dengan nomor 57/PDT.SUS-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan yang pertama yaitu Putusan Nomor 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat (Ruben Onsu) tidak dapat

---

<sup>6</sup> Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2015), h. 3.

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo 2004), h. 87.

diterima dikarenakan gugatan yang diajukan penggugat masih prematur yang artinya gugatan yang diajukan terlalu cepat (Prematur). Seharusnya penggugat yang atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut menempuh terlebih dahulu mekanisme permohonan banding kepada menteri dan menunggu putusan banding dari komisi banding merek lalu jika pada akhirnya diputuskan menolak permohonan banding, maka barulah penggugat menempuh upaya gugatan ke pengadilan niaga.

Kasus persamaan Merek dagang antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ayam Geprek Ruben Onsu merupakan hanya salah satu contoh persamaan Merek yang ada di Indonesia. Dimana Ayam Geprek Ruben Onsu yang bernama Geprek Benu dinilai telah meniru nama ayam geprek milik Benny Sujono. Ruben Onsu sendiri telah melakukan berbagai upaya agar nama "Benu" tetap menjadi miliknya. Namun dari pihak Benny Sujono sendiri tidak kalah dalam mengupayakan Merek dagang yang bernama "Benu" tersebut. Hingga pada akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian dengan cara-cara berikut ini. Pendekatan penelitian yang di gunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin.<sup>8</sup> Penelitian Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah ataupun norma dalam hukum positif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji beberapa aturan hukum seperti Undang- Undang, sebagai contoh mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif mengenai analisa hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu melakukan analisis data secara induktif, yang kemudian di hubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), h. 29.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), h.,30

bersifat objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini. Dalam mengolah data, penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research) untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.<sup>10</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pendaftaran Merek (*First to File System*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Apabila dibahas mengenai peraturan terkait dengan pendaftaran Merek di Indonesia sendiri sangat beragam, dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menggunakan sistem hukum deklaratif, dimana pihak yang pertama kali memakai suatu merek, dia lah yang berhak terhadap pemegang hak merek tersebut. Dalam sistem deklaratif, para pemilik merek tidak diwajibkan mendaftarkan merek miliknya, atau bisa disebut *Firs to Use System*, yang berarti "Pemakai" suatu Merek yang pertama dialah pemegang Merek tersebut. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang menggunakan sistem hukum konstitutif. Hal itu terjadi karena adanya pergantian dalam sistem hukum yang ada, dimana sistem hukum deklaratif dianggap banyak menimbulkan permasalahan terkait pemegang hak merek yang sesungguhnya, seperti banyak sekali terjadi pembajakan terhadap Merek- Merek terkenal, dan menimbulkan kesulitan pula dalam menentukan siapa pemakai pertama terhadap suatu merek yang sah menurut Undang-Undang, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem kepemilikan suatu Merek diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang kemudian menggunakan sistem konstitutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menggunakan sistem konstitutif , yang artinya hak atas merek tersebut diperoleh melalui adanya "Pendaftaran" terlebih dahulu atau bisa dibidang harus mendaftarkan merek tersebut kedalam Daftar Umum Merek (DUM) di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) agar memperoleh hak eksklusif bagi pemegang merek

---

<sup>10</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gressindo 1999), h. 45.

yang bersangkutan (First to File System). Dan dalam sistem konstitutif juga dikenal pula doktrin "Prior In Filling" bahwa yang berhak atas suatu merek adalah mereka yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Terdapat pula asasnya yakni "Presumption of Ownership" yang artinya, pendaftaran itu menciptakan suatu hak terhadap merek tersebut, dan pihak yang mendaftarkannya maka dialah yang berhak atas merek yang didaftarkannya sehingga pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.

Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum Civil Law termasuk Indonesia, menganut sistem First to file dalam memberikan hak atas suatu Merek. Berdasarkan sistem First to File tersebut, pemilik Merek termasuk Merek terkenal, harus mendaftarkan Mereknya terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas Mereknya tersebut, serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas Merek yang sah, sehingga segala hak eksklusif di dalam suatu Merek dapat diperoleh. Hak eksklusif tersebut dapat berbentuk hak ekonomis yang bisa didapatkan oleh seseorang atas kepemilikan yang sah terhadap Merek yang mereka peroleh melalui proses yang sah pula dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 . Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut terdapat kalimat "Jika adanya pendaftaran dalam suatu Merek, maka pemilik Merek dapat memperoleh hak eksklusif dari Merek yang sudah didaftarkannya tersebut, serta mendapatkan hak eksklusif dari merek yang telah didaftarkannya itu."<sup>11</sup> Walaupun sebenarnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai sistem first to file. Namun, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Hak atas suatu Merek dapat diperoleh apabila Merek tersebut telah Terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM). Yang dimaksud dengan Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat.

Seorang ahli menuliskan beberapa prosedur pendaftaran merek di Indonesia:<sup>12</sup>

Pertama; Mengajukan permohonan Merek, sesuai dengan formulir pendaftaran Merek yang telah disediakan oleh instansi terkait dan dirangkap

---

<sup>11</sup> Indirani Waudan, Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek (Salatiga: FH-UKSW 2006), h.25.

<sup>12</sup> Khoirul Hidayah, S.H., M.H, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang:Setara Press, 2017),h.308.

menjadi 4 (empat), lalu melampirkan: a). Surat pernyataan bahwa pemohon tidak meniru atau menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya; b). Surat kuasa apabila pemohon menguasai permohonan pendaftaran merek; c). Foto copy KTP yang dilegalisir, foto copy akta pendirian badan hukum yang disahkan notaris bagi pemohon atas nama badan hukum, foto copy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang, beserta foto copy NPWP yang dilegalisir; d). Etiket merek sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (dua puluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9x9cm dan paling kecil 2x2cm; e). Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan; f). Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.

Kedua; Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek: a). Pemeriksaan formal, yakni suatu pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif yang ditetapkan; b). Pemeriksaan Substantif, yakni suatu pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain.

Dalam poin kesatu butir kesatu di atas, dituliskan bahwa, barangsiapa yang hendak mendaftarkan merek harus melampirkan surat bahwa ia tidak meniru merek milik pihak lain, baik keseluruhan atau ada persamaan pada pokoknya. Dengan begitu, suatu pendaftaran merek harus benar-benar dianggap serius oleh berbagai pihak, karena bagaimanapun, pendaftaran merupakan awal mula dari berbagai kemungkinan yang ada. Suatu pendaftaran Merek dilakukan guna memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pemegangnya. Terkait pendaftarannya sendiri, dapat diajukan ke Direktorat Jendral HKI.

## **2. Penerapan Sistem Pendaftaran Merek (First to File System) dalam Sengketa Gepek Benu**

Perihal pendaftaran Merek yang dilakukan oleh pihak Penggugat yakni Ruben Samuel Onsu, menurut pandangan peneliti tidak sesuai dengan sistem First to File, karena sudah menyalahi aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang didalamnya menjelaskan bahwa pihak yang hendak mendaftarkan Mereknya harus melampirkan surat keterangan bahwa pihak yang akan mendaftarkan suatu Merek tidak meniru Merek milik pihak

lain, namun pihak penggugat yakni Ruben Samuel Onsu tidak mengindahkan hal tersebut. Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa yang berhak untuk mendapatkan hak eksklusif terkait Merek tersebut adalah pihak Benny Sujono. Karena pihak Benny Sujono sudah dulu mendaftarkan Merek dengan nama "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" pada tanggal 03 Mei 2017 hingga waktu perlindungan sampai pada tanggal 03 Mei 2027, dengan nomor pendaftaran IDM000643531, dan juga nomor permohonan J002017019651. Selain itu, dalam hal persyarakatan pendaftaran Merek, apabila seluruh persyaratannya telah terpenuhi, dan dari pihak pemerintah sudah menerbitkan sertifikat kepada si pemilik merek, maka dari situ sudah sah bahwasannya si pemilik merek yang bersangkutanlah yang berhak mendapatkan hak-hak eksklusif yang ada dalam Undang-Undang Merek, yaitu Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya.

Dewasa ini, Indonesia menggunakan sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, maka hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik Merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama Merek tersebut, dan tidak bisa hanya dengan menunjukkan bahwasannya Merek atas nama "Bensu" tersebut sudah dikenal dan menjadi icon dari dirinya (Ruben Samuel Onsu).

Menurut Yahya Harahap, kriteria merek terkenal bisa dilihat dari:<sup>13</sup> Pertama, pandangan konsumen, apakah Merek tersebut menjadi idaman ataupun pilihan bagi masyarakat. Kedua, apakah lambang yang ada dalam Merek tersebut memiliki kekuatan pancaran yang menarik atau tidak. Berdasarkan pemaparannya, kriteria yang menjadikan suatu Merek dapat diberi predikat terkenal atau tidak, menurut pandangan peneliti Merek Geprek Bensu milik Benny Sujono ini dapat dibilang "Terkenal" pada saat itu, sehingga dapat dijadikan dasar permohonan terkait perlindungan Merek, terlebih lagi Merek Geprek Bensu milik Benny Sujono ini sudah didaftarkan secara sah di Dirjen HKI. Oleh sebab itu, jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka teori perlindungan hukum diperlukan agar Merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh pihak lain.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya menyebutkan bahwa, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yakni bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Bentuk perlindungan hukum preventif, dititik beratkan pada upaya untuk

---

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992 (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 1996),h.37



mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah., dan bentuk perlindungan represif dititikberatkan pada sanksi bagi pihak-pihak yang sudah melanggar hak eksklusif terhadap merek tersebut.

Berikut ini upaya perlindungan yang bersifat preventif dan represif yang berupa tindakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

### **Pertama; Upaya Preventif.**

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini erat hubungannya dengan materi hukum, yaitu Peraturan Perundang-Undangan terkait merek itu sendiri sebagaimana Undang-Undang Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

Untuk mendapatkan hak atas Merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran Merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik Merek. Pendaftaran Merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas Merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas Merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas Merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas Merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (First to File System) yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam hal mekanisme perlindungan hukum terhadap Merek terkenal, dapat ditempuh melalui inisiatif pemilik Merek tersebut untuk mendaftarkan Mereknya. Namun, dapat terjadi penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas

---

<sup>14</sup> Phillipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu 1997), h.25

melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya.

Apabila terjadi kasus Geprek Benu ini, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan Merek pada Komisi Banding Merek pada Bagian Keempat Tentang Permohonan Banding Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan Banding, maka pemohon maupun kuasanya dapat mengajukan permohonan gugatan atas penolakan Banding kepada Pengadilan Niaga, dalam waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

### **Kedua; Upaya Represif**

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Dengan melihat fakta-fakta dalam sengketa Merek Geprek Benu kali ini, Geprek Benu milik Ruben Onsu telah meniru merek milik Benny Sujono, karena merek "Benu" tersebut sudah digunakan oleh pihak Benny Sujono sejak tanggal 03 Mei 2017. Dalam hal ini pihak penggugat yakni Ruben Samuel Onsu lalai, dan dinilai oleh majelis Hakim tidak beritikad baik, sehingga Merek Geprek Benu milik Ruben Onsu dengan terpaksa harus dicabut oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek (DUM).

### **3. Penerapan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Tentang Sengketa Geprek Benu**

Dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dan Benny Sujono dalam sengketa Merek Geprek Benu, hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwasannya menolak gugatan dari penggugat yakni Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya, serta memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis agar melakukan pembatalan Merek

atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut, dengan cara menghapus/mencoret pendaftaran Merek tersebut dari Daftar Umum Merek (DUM).

Perihal putusannya tersebut, hakim jelas memberikan beberapa pertimbangannya terkait dengan sistem First to File dan Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya, berikut ini:

1. Menimbang, bahwasannya Penggugat yang dalam hal ini Benny Sujono merupakan pemilik Perseroan Terbatas (PT) atas nama "PT Ayam Geprek Benny Sujono", dimana PT tersebut sudah mendapatkan akta pendiriannya pada tanggal 15 Maret 2017, oleh Notaris Netty Maria Machdar.
2. Sebagai badan hukum, selanjutnya PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan Merek "I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr + Gambar" dan telah mendaftarkan Merek tersebut ke Direktorat Merek pada tanggal 03 Mei 2017. Dengan begitu, baik nama maupun logo sudah bisa dibilang "melekat" pada pihak Tergugat (Benny Sujono).
3. Dalam pertimbangannya pula, hakim memerintahkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Merek untuk menghapus merek-merek dibawah ini, karena sudah meniru Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR milik Benny Sujono
4. Merek-merek di atas dinilai oleh majelis hakim memiliki kesamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR.
5. Hingga memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk menghapusnya dari Daftar Umum Merek dan harus dinyatakan batal pendaftarannya Merek atas nama Ruben Samuel Onsu.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa pemegang hak terhadap Merek Geprek Bensus adalah pihak Tergugat yakni Benny Sujono, karena beliau telah lebih dahulu mendaftarkan Merek atas nama I Am Geprek Bensus Sedep Beneerrr yakni pada tanggal 03 Mei 2017. Dan dalam hal ini pihak Penggugat yakni Ruben Samuel Onsu dinilai sudah meniru Merek milik Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditunjuk, dan juga bukti-bukti yang sudah dikumpulkan baik dari pihak Penggugat (Ruben Samuel Onsu) maupun Tergugat (Benny Sujono), ternyata Merek Geprek Bensus tersebut menurut pendapat hakim memiliki unsur kesamaan pada pokoknya, maupun keseluruhannya. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maksud dari Persamaan Pada Pokoknya yakni adanya persamaan dalam suatu Merek karena diakibatkan adanya persamaan unsur yang dominan antar keduanya. Dan dalam hal Merek yang hendak didaftarkan, harus memiliki daya pembeda dengan merek lainnya yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dulu, hal tersebut dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1): “Permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek milik orang lain”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, penerapan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Agung terhadap sengketa merek Geprek Benu menurut peneliti sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa hak atas Merek dapat didapatkan apabila Merek tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan terkait sistem first to file dan klausula persamaan pada pokoknya, maka peneliti akan menguraikan kesimpulan berikut ini:

Pertama; Pengaturan mengenai sistem First to File dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait Pendaftaran suatu Merek itu menggunakan sistem konstitutif. Sistem Konstitutif yakni, untuk dapat menjadi pemegang hak Merek yang sah, harus dilakukan Pendaftaran Merek terlebih dahulu (First To File System). Yang dimaksud dengan Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat. Dalam sistem konstitutif, dikenal pula dengan doktrin “Prior in filling” yang artinya seseorang yang berhak mendapatkan hak Merek adalah pihak yang Mendaftarkan Merek tersebut, jadi Pendaftaran menciptakan suatu hak terhadap Merek yang bersangkutan. Sehingga Pendaftaran merupakan kunci utama dan langkah awal dalam hukum Merek saat ini.

Kedua; Penerapan Hukum dalam Sengketa Merek Geprek Benu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst menurut peneliti sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Merek yang

saat ini berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dalam Pasal 3 tersebut menyebutkan bahwa hak atas Merek bisa didapatkan apabila Merek tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwasannya pemegang Hak Merek dalam kasus sengketa Geprek Benu kali ini adalah pihak Tergugat yang dalam hal ini Benny Sujono. Karena berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan, ternyata pihak Benny Sujono lah yang terlebih dahulu mendaftarkan Merek Ayam Geprek Benu tersebut yakni atas nama I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR sejak tanggal 03 September 2017, sehingga Merek Ayam Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu dinilai telah meniru Merek milik pihak Benny Sujono yakni I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR, dan Merek Geprek Benu dinilai milik Ruben Samuel Onsu juga dinilai memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR". Yang dalam Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga disebutkan, apabila diantara Merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain, maka Merek yang bersangkutan harus dihapus dan dicabut oleh Dirjen HKI. Sehingga Merek Ayam Geprek Benu milik Ruben Samuel Onsu harus dicabut dan ditolak oleh Direktorat Jendral Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## REFERENSI:

### Buku dan Artikel Jurnal

- Agus Riswandi, Budi, dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo 2004)., h. 87.
- Djumhana, Muhammad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006)., h.78.
- Harahap, M.Yahya, Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992 (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 1996)., h.37.
- Hidayah, Khoirul. S.H., M.H, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang:Setara Press, 2017), h.308.
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (5), 1675-1692

- Jened, Rachmi, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2015), h. 3.
- Joko Subagyo, P, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Gressindo 1999), h. 45.
- M. Hadjon, Phillipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu 1997), h.25
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), h.,30
- Margono, Suyud, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), h. 79.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), h. 29.
- Waudan, Indriani, Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek (Salatiga: FH-UKSW 2006), h.25.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Putusan Pengadilan**

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