

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
ATAS SENGKETA MEREK “I AM GEPREK BENSU” DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Skripsi)

Oleh:

MUHAMMAD IMAM FAKHRUZI

2212011461



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL ATAS SENGKETA MEREK “I AM GEPREK BENSU” DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

**Oleh
MUHAMMAD IMAM FAKHRUZI**

PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan mereknya dahulu namun Mahkamah Agung menolak kasasi pada Putusan Kasasi. PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas merek “I AM GEPREK BENSU” milik Ruben Samuel Onsu, dengan alasan Majelis Hakim kasasi sebelumnya keliru dalam putusannya, sehingga MA mengabulkan sebagian permohonan PK. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *first to file* dan asas itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek “Ayam Geprek Bensu” pada Putusan MA Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perspektif perlindungan hukum merek “I AM GEPREK BENSU” berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta analisis yuridis putusan tersebut dalam sengketa antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan *judicial case study* dan pendekatan Undang-Undang. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi PT Ayam Geprek Benny Sujono melalui prinsip *first to file* dan larangan pendaftaran itikad tidak baik akibat persamaan pokoknya oleh Ruben Samuel Onsu, sementara analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali menemukan kekhilafan nyata pada putusan kasasi sebelumnya, sehingga membatalkan Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan memulihkan hak pemilik sah.

Kata Kunci: *Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF FAMOUS TRADEMARKS IN THE "I AM GEPREK BENSU" TRADEMARK DISPUTE FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

By
MUHAMMAD IMAM FAKHRUZI

PT Ayam Geprek Benny Sujono registered its trademark first, yet the Supreme Court rejected its cassation appeal in the initial ruling. Subsequently, PT Ayam Geprek Benny Sujono filed a judicial review (Peninjauan Kembali) with the Supreme Court against the "I AM GEPREK BENSU" trademark owned by Ruben Samuel Onsu, arguing that the cassation panel had erred in its decision. The Supreme Court partially granted the review petition. This study analyzes the application of the first-to-file principle and the doctrine of bad faith in resolving the "Ayam Geprek Bensu" trademark dispute, as reflected in Supreme Court Decision No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. It examines the legal protection afforded to the "I AM GEPREK BENSU" trademark under Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, alongside a juridical analysis of the decision in the dispute between PT Ayam Geprek Benny Sujono and Ruben Samuel Onsu.

This research employs a normative approach, utilizing a judicial case study method and statutory analysis. Data are drawn exclusively from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection involves literature review and document analysis, followed by examination, reconstruction, and systematization. Qualitative analysis is applied to the processed data.

The findings reveal that Law No. 20 of 2016 protects PT Ayam Geprek Benny Sujono as the rightful owner of the "I AM GEPREK BENSU" trademark through the first-to-file principle and prohibitions against bad faith registration due to essential similarities by Ruben Samuel Onsu. Juridically, Supreme Court Decision No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 identifies clear errors in the prior cassation ruling (No. 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023), leading the review panel to annul it and restore the legitimate owner's rights.

Keywords: Famous Trademark, Legal Protection, Trademark Dispute.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
ATAS SENGKETA MEREK “I AM GEPREK BENSU” DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh:

MUHAMMAD IMAM FAKHRUZI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Sengketa Merek “I Am Gepek Bensu” Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa

: Muhammad Imam Fakhruzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011461

Program Studi

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Kasmawati S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001**

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001**

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Kasmawati S.H.,M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412481988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Januari 2026**

LEMBARAN PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Fakhruzi

NPM : 22120114671

Prodi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Sengketa Merek “I Am Geprek Benu” Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**, merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang di berlakukan.

Bandar Lampung, Januari 2026



Muhammad Imam Fakhruzi
2212011461

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Muhammad Imam Fakhruzi. Penulis dilahirkan di Depok Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Januari 2004, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sulhadi Rangkuti dan Ibu Derhani Nasution. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tegal Jetak kecamatan ciruas Kabupaten Serang pada tahun 2009 sampai tahun dengan tahun 2010, SD Negeri Ciruas 3 kecamatan ciruas Kabupaten Serang yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 Desa pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2019, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Daar el-Qolam2 Desa pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang yang pada tahun tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur UTBK SBMPTN pada tahun 2022. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 31 hari di Desa Sidoreno, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa. Kegiatan yang penulis ikuti adalah UKMF MAHKAMAH, UKMU Tapak Suci, dan HIMA PERDATA. Semasa di HIMA PERDATA penulis pernah berada di kepengurusan Tahun 2025 sebagai Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan, penulis aktif dalam kegiatan program kerja.

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui..”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang.
Agama tanpa ilmu adalah buta.”

(Albert Einstein)

*“Know your enemy and know yourself; in a hundred battles,
you will never be in peril”*

(Sun Tzu)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan, hidayah yang diberikan, shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Sulhadi Rangkuti dan Ibu Derhani Nasution yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepadaku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik untukku agar kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Sengketa Merek “I Am Geprek Bensu” Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama penulisan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu. Dr. Kasmawati S.H., M.Hum. Sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya, untuk memberikan bimbingan, saran, masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap ilmu dan pemikirannya, untuk memberikan bimbingan, saran, masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. Sebagai dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.

7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.Hum. Sebagai dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing Akademik, terima kasih atas arahan kepada penulis dalam menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di bagian Hukum Perdata yang penuh dedikasi dan memberikan arahan selama penyelesaian perkuliahan.
10. Untuk kedua orang tua dan adik saya yang tercinta, Ayah Sulhadi Rangkuti, Mamah Derhani Nasution, dan adik saya Affan Kurniansyah. Terima kasih atas dedikasi kalian, semangat dan bimbingan kalian sampai penulis dewasa, tidak lepas dari kata bersyukur bahwa kalianlah keluarga penulis. Terima kasih telah sabar dengan penulis selama ini, tanpa doa kalian penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Teman-Teman selama kuliah yaitu Reza, Fatih, Fikri, Robert, Almas, Rain, Syahla, Nasya, Chantika, Sabrina, dan Joyce. Terima kasih sudah selalu bersama sampai sekarang, semoga tali pertemanan ini tidak putus silaturahmi. Sukses selalu untuk kalian semua dan diberi kesehatan yang panjang sampai kita semua berkumpul kembali.
12. Rekan-rekan kuliah saya yaitu Rakha, Abu Dzar, Ilham, Sonni, Rain, Rachel, Maya, muti, dan mute dalam lembaga kajian Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Aasasi Manusia (PKKP-HAM) FH UNILA, semoga semangat terus berkembang dan selalu bermanfaat bagi masyarakat.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda, tawa, semangat dan dukungan dalam masa-masa semester akhir. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
14. Teman-teman KKN UNILA 2025 Desa Sidoreno, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan yaitu Aksan, Fitra, Feby, vanescya, difa dan lusep. Terima kasih sudah menjadi teman KKN yang baik selama 31 hari dan seterusnya. Sukses selalu dimanapun nanti kita berada.

15. Kepada partner hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, Mutiara Ratu yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Demikianlah sanwacana ini saya sampaikan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Saya berharap karya ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya juga menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Bandar Lampung, Januari 2026

Muhammad Imam Fakhruzi
2212011461

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN.....	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBARAN PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian dan Fungsi merek	11
2.1.1. Pengertian Merek.....	12
2.1.2. Fungsi Merek.....	12
2.2. Pendaftaran Merek	13
2.3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal.....	15
2.3.1. Pengertian Merek Terkenal	15
2.3.2. Dasar Hukum Perlindungan Merek Terkenal.....	15
2.4. Prinsip Asas Itikad Baik dan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek.....	16
2.4.1. Asas Itikad Baik	17
2.4.2. Asas Itikad Tidak Baik	18
2.5. Penyelesaian Sengketa Merek Secara Litigasi Dan Non Litigasi	19
2.6. Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Tipe Penelitian.....	25
3.3. Pendekatan Masalah.....	26

3.4. Data dan Sumber Data	27
3.5. Metode Pengumpulan Data	27
3.6. Pengolahan Data.....	28
3.7. Analisis Data	28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek “I AM GEPREK BENSU” di dalam prespektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	30
4.1.1. Perlindungan Hukum Merek “Bensu” Milik Ruben Onsu	32
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek “Ayam Geprek Bensu” Milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.	37
4.2. Analisis perlindungan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam sengketa merek antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu	43
4.2.1. Akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024	56
4.2.2. Akibat Hukum Terhadap Ruben Onsu	60
4.2.3. Akibat Hukum Terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono	61
4.2.4. Akibat Hukum Terhadap Dirjen HKI.....	62
V. PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan Pada Pokoknya.	46
Tabel 2. Persamaan Merek.....	52

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merek memiliki peran sebagai basis dalam pengembangan bisnis modern pada era perdagangan bebas yang kompetitif. Merek dikatakan basis dalam pengembangan bisnis moderen bukan hanya penanda produk, tetapi juga digunakan sebagai *goodwill*, kebanggaan, dan alat untuk menembus pasar serta untuk menghasilkan keuntungan. Merek memudahkan konsumen membedakan produk berdasarkan mutu dan nilai-nilai lain yang melekat. Keberadaan merek memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengidentifikasi produk yang akan dibeli, sehingga dapat membedakannya dari produk lain berdasarkan ciri pembeda seperti tingkat kualitas, tingkat kepuasan, maupun atribut-atribut lain yang melekat pada produk tersebut.

Suatu produk dari merek (barang atau jasa) telah dikenal luas dan masuk dalam kategori merek terkenal, maka merek tersebut kerap menjadi target atau pesaing utama bagi pelaku usaha lain. Hal ini sering memicu persaingan tidak sehat, seperti penggunaan merek yang menyerupai atau bahkan meniru secara persis untuk memperdagangkan produk seolah-olah itu milik mereka sendiri. Padahal, ketika sebuah merek sudah terkenal, konsumen umumnya dapat langsung mengenali bentuk dan kualitas produk hanya dari nama atau tampilannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap suatu merek khususnya merek terkenal menjadi hal yang semakin esensial guna menjaga eksklusivitas dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.

Perkembangan dunia usaha menunjukkan bahwa merek terkenal sering kali menjadi sasaran pelanggaran baik melalui peniruan maupun pendaftaran oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah memiliki reputasi luas di masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan

merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menganut sistem *first to file*, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang mendaftarkan merek pertama kali dengan itikad baik.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan yang lahir dari hasil olah pikir, kreativitas, atau kemampuan rasional manusia.¹ Maka Setiap karya yang tercipta sebagai buah dari pemikiran atau intelektualitas seseorang diakui sebagai bagian dari HKI dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Pengakuan terhadap HKI menjadi sangat penting karena memberikan penghargaan terhadap inovasi serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.

Perkembangan hukum internasional, dalam perlindungan HKI semakin diperkuat melalui Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade*–GATT) yang kemudian menjadi salah satu landasan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*–WTO). Melalui kesepakatan tersebut, negara-negara anggota menetapkan standar perlindungan HKI yang mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
5. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).²

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Pt. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 27.

² Ramadhan M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 8

Merek termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tercantum di dalam Perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade* – GATT) dan tercantum pengertian merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Demi melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang tidak adil, merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek menjadi pintu awal untuk memperoleh hak kepemilikan atas merek. Tanpa adanya pendaftaran, negara tidak memberikan hak atas merek kepada pemiliknya. Dalam arti, tanpa pendaftaran merek, individu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi peniruan merek oleh pihak lain. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 di Indonesia maka Indonesia menganut sistem konstitutif, dimana perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama yang beritikad baik. Yang dimana sebelumnya Indonesia menganut sistem deklaratif yang dimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.³

Undang-Undang Indonesia telah mengatur pendaftaran, pendaftaran merek yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan oleh pemohon pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik, khususnya apabila merek yang diajukan memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya mencakup adanya unsur-unsur yang menonjol dan serupa, baik dari segi bentuk, penempatan, cara

³ ramadhan M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, And Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 67

penulisan, kombinasi elemen, maupun kesamaan bunyi dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra eksklusif dari produknya melalui pengiklanan atau penjualan langsung. Dalam dunia perdagangan, merek memegang peranan penting karena merek terkenal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha, terutama dalam hal pemasaran. Namun, sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberhasilan usaha pemilik merek.⁴ Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasinya tidak harus terbatas pada produk atau jenis produk tertentu. Sebagai contoh, Marlboro yang dikenal sebagai merek produk tembakau juga digunakan untuk pakaian. Konsumen dapat melihat bahwa hampir semua jenis barang yang tidak berkaitan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Kecenderungan serupa juga terlihat pada merek-merek seperti Porsche dan Caterpillar.⁵

Salah satu kendala yang muncul dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah kurang adanya pedoman yang jelas dalam menentukan kriteria merek terkenal. Dengan kata lain, undang-undang ini tidak memberikan definisi rinci mengenai merek terkenal. Namun, hanya ada sedikit penjelasan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang disebutkan bahwa permohonan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis dapat ditolak. Dalam Pasal tersebut memberikan pertimbangan penolakan ini mencakup pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut di bidang usaha tertentu, reputasi merek terkenal yang dibangun melalui promosi intensif dan besar-besaran, serta investasi pemilik merek di berbagai negara.

⁴ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm 62

⁵ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2, no. 1 (June 1, 2010), hlm. 45.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki kekurangan yang menimbulkan permasalahan dan harus diperbaiki seperti secara yuridis, dalam kasus ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan kriteria yuridis yang objektif dalam menentukan status merek terkenal, seperti volume atau ukuran penjualan, jangkauan promosi, pengakuan masyarakat, hingga durasi penggunaan. Tanpa kriteria yang eksplisit dalam Undang-Undang, penilaian terhadap status merek terkenal menjadi sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi pengadilan, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum.

Secara praktis, kasus ini penting karena melibatkan figur publik dan merek yang memiliki nilai komersial tinggi di masyarakat. Dampak dari sengketa ini tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelaku usaha lainnya, terutama UMKM yang sering tidak memiliki pemahaman memadai tentang pentingnya pendaftaran merek dan hak kekayaan intelektual atau pemilik pengusaha lain.

Kasus pelanggaran merek kerap muncul ketika terjadi pertentangan antara pemilik merek yang telah memiliki reputasi dengan pihak lain yang baru mendaftarkan atau menggunakan mereknya. Salah satu contoh yang menonjol terkait sengketa pelanggaran hak merek serta upaya perlindungan terhadap merek yang telah dikenal luas adalah perkara antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu.

Awal sengketa ini terjadi antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu. Perselisihan tersebut berakar pada adanya kesamaan unsur pokok dalam penggunaan merek “Geprek Benu” yang diklaim oleh kedua belah pihak. Baik merek yang digunakan oleh Ruben Onsu maupun oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono terdaftar dalam kelas yang sama, yaitu Kelas 43, yang mencakup jasa restoran serta layanan penyediaan makanan dan minuman.

Tahap awal penyelesaian sengketa, Ruben Onsu melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonannya, ia menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik yang sah atas merek “Benu”, “I AM GEPREK BENU”, dan “GEPREK BENU”. Ruben Onsu berpendapat bahwa

penggunaan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR” oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki kemiripan yang signifikan dengan merek-merek yang telah ia daftarkan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Berdasarkan dalil tersebut, Ruben Onsu meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa merek yang dimiliki PT Ayam Geprek Benny Sujono batal demi hukum, serta memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pembatalan atas pendaftaran merek tersebut. Gugatan ini kemudian diperiksa dan diputus dalam perkara dengan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst yang diputuskan oleh majelis hakim di tanggal 13 Januari 2020 berisi amar putusan yang menolak seluruh gugatan Ruben Samuel Onsu terkait merek "BENSU." Pengadilan menyatakan bahwa pendaftaran merek yang diajukan Ruben Samuel Onsu tidak sah dan menolak permohonannya, serta menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena Onsu mengajukan gugatan terhadap pemerintah dan pihak lain yang tidak tepat.

Setelah menerima putusan pengadilan tingkat pertama, Ruben Samuel Onsu menempuh upaya hukum kasasi karena merasa putusan tersebut tidak memberikan keadilan baginya. Namun, permohonan kasasi yang diajukan melalui perkara Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 justru menghasilkan akibat hukum dari putusan Kasasi yang memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dengan demikian, Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya dan menetapkan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak yang berhak atas merek “Geprek Benu” dalam sengketa tersebut.

Gugatan awal yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu, PT Ayam Geprek Benny Sujono awalnya menanggapi sebagai tergugat dengan mengajukan gugatan balik yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Namun, dalam putusan tersebut yang dibacakan pada tanggal 31 Januari 2023, pengadilan menolak seluruh gugatan balik (gugatan konvensi) yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono kepada Ruben

Samuel Onsu dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Tergugat I dan II). Penolakan ini didasarkan pada ketidakberterimaan gugatan karena dianggap prematur dan kabur (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pengadilan menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki tumpang tindih dengan gugatan lain yang berkaitan dengan penggunaan kata "BENSU." Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan perkara ini, harus terlebih dahulu diselesaikan sengketa utama yang berkaitan dengan penggunaan kata tersebut. Hal ini karena sengketa pokok kedua pihak adalah saling mempertahankan penggunaan kata "BENSU," yang menyebabkan gugatan tersebut menjadi tidak tepat secara yuridis meskipun ranah pembatalan merek secara umum berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga. Dengan demikian, pengadilan menilai gugatan yang diajukan bertentangan dengan asas penyelesaian perkara yang efektif dan tumpang tindih dengan proses hukum yang berjalan.

Tidak terima dari hasil Putusan Pengadilan Niaga PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan langkah hukum Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Pada putusan tersebut berisikan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Karena hal tersebut kasasi dalam hal ini tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi.

Selanjutnya Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/ Pdt.Sus-HKI/2024, PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan permohonan peninjauan kembali ke pengadilan, mengklaim bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah dan pengguna pertama merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR". Mereka menuduh Ruben Onsu mendaftarkan merek "GEPREK BENSU" yang secara esensial sama dalam pokoknya dengan merek mereka. Oleh karena itu, PT Ayam Geprek Benny Sujono meminta pengadilan untuk menyatakan merek Ruben Onsu batal, meminta pengadilan untuk memerintahkan Ruben Onsu menghentikan penggunaan merek tersebut, dan menghukum Ruben Onsu membayar ganti rugi sebesar Rp100 miliar atas kerugian yang dialami PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Putusan tingkat pertama yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dibatalkan melalui Peninjauan Kembali (PK)

Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Agustus 2024. Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan PT Ayam Geprek Benny Sujono, menyatakan bahwa Peninjauan Kembali sebagai pemilik sah, membatalkan pendaftaran merek Ruben Onsu seperti "I AM GEPREK BENSU serta LOGO" dan "GEPREK BENSU" karena persamaan pokok dan itikad tidak baik, serta memerintahkan DJKI mencoretnya dari Daftar Umum Merek.

Merujuk pada permasalahan di atas pada prinsipnya perlindungan terhadap merek adalah memberi perlindungan hukum terhadap pemilik merek, sekaligus konsumen pemakai merek dan agar tercipta suatu ketertiban pada Undang-Undang Merek. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat di atas telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Sengketa Merek “I Am Geprek Benu” Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan permasalahan dalam bentuk pernyataan:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 pada sengketa merek antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh sebuah pemahaman bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek I AM GEPREK BENSU di dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Memahami analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32

PK/Pdt.Sus-HKI/2024 pada sengketa merek antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi beberapa batasan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian penelitian ini berada dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek I AM GEPREK BENSU serta kajian yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam ranah ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya merek.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini mencakup dua fokus utama. Pertama, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek I AM GEPREK BENSU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 yang memutus sengketa merek antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu, khususnya terkait pertimbangan hukum, asas *first to file*, dan penilaian terhadap unsur itikad baik dalam pendaftaran merek.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan kajian untuk memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum atas merek di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menangani sengketa merek, khususnya dalam konteks penilaian itikad baik dan asas *first to file* sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti maupun pihak lain terkait bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek I AM GEPREK BENSU, serta penerapan hukum terhadap sengketa merek di Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang membutuhkan pemahaman mengenai penegakan hukum merek, khususnya terkait pendaftaran merek, indikasi itikad tidak baik, dan proses penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan ketelitian dan profesionalitas pada proses pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek agar kasus serupa dapat diminimalisir.
- d. Sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi strata satu di bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Fungsi merek

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan persaingan usaha, perlindungan terhadap hasil karya dan kreativitas menjadi semakin penting. Dalam hal ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi bentuk perlindungan hukum atas berbagai tiruan ciptaan manusia. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaededillah (2014), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak yang lahir dari hasil kreativitas manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan disampaikan kepada masyarakat luas, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.⁶ Adapun pengertian HKI menurut beberapa ahli lainnya yaitu:

1. Menurut Lindsey et al. (2018), Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang terbit dari hasil olah pikir otak manusia yang menciptakan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁷
2. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang lahir dari hasil karya intelektual manusia. Hak ini berasal dari kemampuan berfikir dan kreatifitas yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, yang memiliki manfaat nyata dan berguna dalam menunjang kehidupan sehari-hari.⁸
3. Menurut OK Saidin, HKI mempunyai sifat sebagai hak kebendaan, artinya hak tersebut melekat pada hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual

⁶ Joni Sandri Ritonga, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten Di Indonesia," *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (July 9, 2024): 141–74, hlm. 142-143.

⁷ *Ibid.* hlm. 143-144.

⁸ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Universitas Medan Area Press, 2023). hlm. 1.

manusia. Dalam hak kebendaan ini mencakup dua bentuk yaitu hak atas benda yang bersifat materiil dan immateriil.⁹

Merek bukan sekedar tanda pengenalan suatu produk atau jasa, tetapi juga menjadi cerminan reputasi dan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Untuk memahami peran penting merek dalam dunia bisnis dan hukum, pembahasan perlu diawali dengan meninjau pengertian dan fungsinya dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1. Pengertian Merek

Secara etimologis, kata “merek” berasal dari bahasa belanda yaitu “*merk*”, yang dalam konteks bahasa indonesia diartikan sebagai tanda atau simbol yang digunakan pada suatu barang untuk diperjualbelikan oleh suatu perusahaan.¹⁰ Di dalam Undang-Undang, merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara visual, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau gabungan dari beberapa unsur tersebut sebagai fungsi untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.¹¹

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek juga harus memiliki unsur-unsur seperti logo atau gambar bentuk dua dimensi, nama, kata, huruf atau angka, susunan warna. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut dalam bentuk dua dimensi, kombinasi dari unsur-unsur tersebut dalam bentuk tiga dimensi, hologram dan suara.

2.1.2. Fungsi Merek

Menurut penjelasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai berikut:¹²

⁹ Yulia, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual* (Unimal Press, 2015). hlm. 4.

¹⁰ Dr Dwi Rezki Sri Astarini M.Si S. H. , M. H., *Penghapusan Merek Terdaftar : Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO* (Penerbit Alumni, 2021). hlm. 61.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹² Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.

1. Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (*product identity*). Fungsi ini juga membantu mengaitkan barang atau jasa dengan produsennya, sehingga merek dapat menjadi jaminan atas reputasi dan kualitas produk saat dipasarkan.
2. Merek berperan sebagai alat promosi dalam kegiatan perdagangan terutama melalui iklan (*means of trade promotion*) sebagai bagian dari citra positif (*goodwill*) perusahaan, merek dapat menarik minat konsumen dan menjadi simbol bagi pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar produk atau barang dagangannya.
3. Merek berfungsi sebagai jaminan atas kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi ini tidak hanya menguntungkan pemilik merek, tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen karena mereka bisa lebih yakin terhadap mutu produk yang dibelinya.
4. Merek berperan sebagai penanda asal suatu barang atau jasa. Melalui merek, konsumen bisa mengetahui pproduk itu berasal, termasuk daerah atau negara tempat produk itu dihasilkan.

2.2. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan aspek krusial dalam melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek bagi pelaku usaha. Merek berperan sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa dari kompetitor di pasar bebas, sekaligus mencerminkan reputasi dan nilai ekonomis suatu bisnis. Perlindungan hukum secara eksklusif dari negara hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar secara resmi.

Pendaftaran merek di Indonesia mengikuti sistem *stelselkonstitutif*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukannya. Prinsip *first to file* ini menegaskan bahwa hanya pemohon pertama yang berhak atas merek tersebut, dan pihak lain wajib menghormati hak eksklusif tersebut. Negara juga tidak akan mendaftarkan merek yang serupa untuk barang atau jasa sejenis jika telah didaftarkan lebih dahulu.¹³

¹³ Iffan Alif Khoironi, "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll," *Unnes Law Journal* 2, no. 2 (2013): 129–36. hlm. 32.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih menekankan pada asas kepatuhan dibandingkan dengan sekedar penerapan norma hukum formal. Sebagai syarat pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang didaftarkan harus memiliki itikad baik. Tujuannya adalah memastikan kepastian hukum agar hak merek diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak, sesuai prinsip sistem konsutatif.¹⁴

Pendaftaran merek berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).¹⁵ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengurus dan memperoses pendaftaran merek yang diajukan oleh pemiliknya. Adapun tahapan mendasar yang harus dilalui oleh pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya adalah dengan dua tahapan, yaitu:¹⁶

1. Pemeriksaan Substantif, yaitu tahap dimana pemeriksa merek dari DJKI menilai apakah merek yang diajukan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang merek. Pada tahap ini juga dilakukan perbandingan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya, untuk memastikan tidak ada kemiripan secara keseluruhan maupun pada pokoknya yang sesuai pada Pasal 6 Undang-Undang merek.
2. Pengumuman, yaitu tahapan dimana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan jika merasa keberatan dengan adanya merek yang diajukan bisa merugikan mereka.

Jika lolos dari kedua tahapan tersebut maka sebuah merek baru benar-benar resmi terdaftar, dan selanjutnya Dirjen HKI akan segera menerbitkan sertifikat pendaftaran merek.

¹⁴ Fahmi Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (July 20, 2020): 48–59. hlm. 53.

¹⁵ M.Si, *Penghapusan Merek Terdaftar*. hlm. 97.

¹⁶ Farly Lumopa, Suherman -, and Haryanto Imam, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 277–93, <https://doi.org/10.35586/v5i2.772>. hlm. 21.

Fungsi pendaftaran merek antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Sebagai bukti resmi bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah atas merek yang didaftarkan.
2. Pendaftaran merek menjadi dasar hukum untuk menolak permohonan merek lain yang memiliki kemiripan secara keseluruhan atau pada pokoknya.
3. Pendaftaran merek berguna untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang serupa dalam peredaran barang atau jasa sejenis.

2.3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal

2.3.1. Pengertian Merek Terkenal

Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan atau mengekspresikan suatu tanda yang dapat membedakan produk barang maupun jasa miliknya dari produk sejenis yang ditawarkan oleh pihak lain. Hak eksklusif artinya hanya pemilik yang sah yang berhak menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usaha.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987, dalam Pasal 1 (satu) berbunyi: “Merek terkenal adalah merek merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis tertentu.” Dan dari Pasal 1 (satu) dapat dilihat dua unsur yang dapat disebut suatu merek adalah merek terkenal yaitu: 1). Telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia.¹⁸

2.3.2. Dasar Hukum Perlindungan Merek Terkenal

Konsep perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* atau sistem konstitutif, yang artinya perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

¹⁷ Universitas Bhamada Slawi “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*,” accessed May 17, 2025. hlm.28.

¹⁸ Tommy H. Purwaka, ed., *Pelindungan merek*, Cetakan kedua (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). hlm. 23.

Pendaftaran ini menjadi syarat utama untuk memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut.¹⁹

Dasar hukum Hak Merek yang berlaku di Indonesia, yaitu:²⁰

1. Undang-Undang Nasional

Dasar hukum terkait hak merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua regulasi ini mengatur hak dan kewajiban merek, tata cara pendaftaran, perlindungan terhadap merek terkenal, serta sanksi bagi pelanggaran hak atas merek.

2. Ketentuan Internasional

Indonesia juga menjadi anggota dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur hak merek seperti perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) di bawah naungan WTO (*World Trade Organization*). Keterlibatan ini memastikan bahwa peraturan mengenai hak merek di Indonesia sesuai dengan standar hukum internasional.

2.4. Prinsip Asas Itikad Baik dan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek

Salah satu prinsip penting yang menjadi acuan dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah itikad baik (*good faith*). Prinsip ini adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar. Itikad baik tidak hanya diperlukan pada saat pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai alasan absolut, tetapi juga dapat dijadikan dasar dalam gugatan pembatalan merek yang berkaitan dengan keabsahan pendaftarannya. Meski tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum perdata, makna umum dari itikad baik tercantum dalam Pasal 1338

¹⁹ Aminah Fatmawati, "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia," *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023): 529–39. hlm. 535.

²⁰ Elvy Wiyono dkk., "Analisa Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Atas Hak Merek (Studi Merek Dagang Tupperware Terhadap Tulipware)," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 1. hlm. 433.

ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “para pihak wajib bertindak secara patut dan layak”.²¹

2.4.1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan setiap pemohon pendaftaran merek untuk bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

Jika dilihat dari sisi subjektif, Itikad baik dalam proses pendaftaran merek mencerminkan niat tulus dan kejujuran dari si pendaftar. Tujuannya semata-mata untuk melindungi mereknya sendiri, tanpa ada maksud lain selain mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Secara filosofis, itikad baik dibedakan menjadi 2 (dua) yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif.²²

1. Itikad baik secara subyektif

menurut Wiryono Prodjodikoro, merujuk pada kejujuran pribadi seseorang saat memulai suatu hubungan hukum. Artinya, orang tersebut benar-benar meyakini dalam hati bahwa semua syarat untuk menjalankan hubungan hukum itu sudah terpenuhi.²³

2. Itikad baik secara obyektif

mengacu pada sikap wajar atau pantas yang dinilai dari situasi di sekitar saat kesepakatan dibuat, serta dari tindakan yang diambil oleh para pihak dalam menjalankan isi dari kesepakatan tersebut.

²¹ Mutia Kirana Aprilia and R. Rahaditya, “Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Yang Tidak Teraftar Di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (July 6, 2023): 978–88, hlm. 979.

²² Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Teraftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik,” *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 4, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>. hlm. 1362

²³ Wiryono prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian*” (Sumur 2006). hlm. 56.

2.4.2. Asas Itikad Tidak Baik

Berkaitan dengan hukum merek, itikad tidak baik dijelaskan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Begitupun menurut Undang-Undang Merek 2001 dalam Pasal 4 menegaskan, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan "*Pemohon yang beritikad tidak baik*" adalah *Pemohon yang patut diduga dalam mendatarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*"

Itikad tidak baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lain yang berusaha mendaftarkan merek dari hasil pemboncengan merek yang terdahulu karena mau mencari keuntungan atas produk yang dihasilkan dan mencari perlindungan hukum atas pendaftaran merek yang dilakukan.

Pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik dapat menjadi alasan hukum untuk mengajukan pembatalan merek. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu dasar pembatalan adalah apabila merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya, dan hal ini dapat dibuktikan melalui adanya itikad tidak baik dalam proses pendaftarannya, sebagaimana dikemukakan dalam gugatan pembatalan.

Pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik seharusnya ditolak karena tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang berpotensi merugikan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak yang sah, tetapi juga mengganggu tertib administrasi dan kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

Selain itu, pendaftaran merek dengan itikad tidak baik bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pendaftaran merek nasional. Tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap etika serta keadilan dalam

perlindungan hukum merek, karena memanfaatkan reputasi pihak lain secara tidak sah dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu, mekanisme hukum menempatkan itikad tidak baik sebagai alasan yang cukup kuat untuk menolak permohonan pendaftaran merek.

Adapun bentuk-bentuk agar dikatakan suatu merek terindeksi itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek diantaranya yaitu:²⁴

1. Meniru atau menjiplak merek terkenal, baik yang sudah terdaftar maupun belum, dengan tujuan mencari keuntungan dari ketenaran merek tersebut tanpa memperhatikan kerugian pihak pemilik asli.
2. Mendaftarkan merek yang menyesatkan (*misleading*) publik, misalnya soal asal-usul produk, atau yang bertujuan tidak jujur, yang pada akhirnya bisa merusak ketertiban umum.
3. Mengajukan pendaftaran atas merek yang sudah diketahui digunakan oleh pihak lainnya, biasanya karena adanya hubungan sebelumnya seperti hubungan kerja, sebagai agen, importir, bahkan hubungan keluarga.
4. Mendaftarkan merek tanpa niat untuk menggunakannya, yang bisa dibuktikan bila merek tersebut tidak digunakan di pasar setidaknya selama tiga tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

2.5. Penyelesaian Sengketa Merek Secara Litigasi Dan Non Litigasi

Proses penyelesaian sengketa merek adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan hak atas merek dagang. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dilaksanakan di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh penyelesaian sengketa merek secara yuridis melalui pengadilan yang berwenang.

Penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga mengenal dua bentuk gugatan, yakni gugatan penghapusan merek terdaftar dan gugatan pembatalan merek terdaftar. Masing-masing jenis gugatan memiliki tujuan serta persyaratan yang

²⁴ *Ibid.* hlm. 1364-1365.

berbeda. Gugatan penghapusan merek terdaftar umumnya diajukan apabila pemegang merek tidak menggunakan merek tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendaftarannya, termasuk apabila merek tidak digunakan dalam kegiatan usaha selama tiga tahun berturut-turut. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum atas merek diberikan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan dan mekanisme kedua jenis gugatan tersebut menjadi penting dalam konteks penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga.²⁵

Selain mekanisme penghapusan merek terdaftar, hukum merek di Indonesia juga mengatur upaya hukum berupa gugatan pembatalan merek terdaftar. Gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu merek yang telah memperoleh perlindungan pendaftaran. Pengajuan gugatan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi domisili tergugat. Apabila tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka kewenangan pengajuan gugatan berada pada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Ketentuan tentang pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur secara tegas dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Pasal 76 ayat (1) menetapkan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum, dengan mendasarkan alasan gugatan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 undang-undang tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembatalan merek dimungkinkan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat substantif pendaftaran merek.

Selanjutnya, Pasal 76 ayat (2) memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan, dengan syarat terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri. Adapun Pasal 76 ayat (3) mengatur bahwa gugatan pembatalan merek tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang tercatat sebagai pemilik merek terdaftar.

²⁵ Sufi Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 78.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan merek ditempatkan dalam kerangka peradilan khusus guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Proses pemeriksaan gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Pengadilan wajib menjatuhkan putusan paling lama 90 hari sejak tanggal pendaftaran gugatan, dengan kemungkinan perpanjangan waktu paling lama 30 hari. Putusan yang dijatuhkan harus disertai pertimbangan hukum secara lengkap dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai wujud akuntabilitas peradilan. Apabila salah satu pihak tidak menerima hasil putusan tersebut, hukum acara menyediakan upaya hukum lanjutan berupa pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi wajib diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak putusan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada para pihak, dengan cara mendaftarkan permohonan tersebut kepada panitera pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat sebelumnya. Setelah permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung wajib melaksanakan pemeriksaan dalam waktu paling lama 60 hari. Selanjutnya, putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan paling lambat 90 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan tersebut wajib memuat pertimbangan hukum secara lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai bentuk pelaksanaan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.²⁶

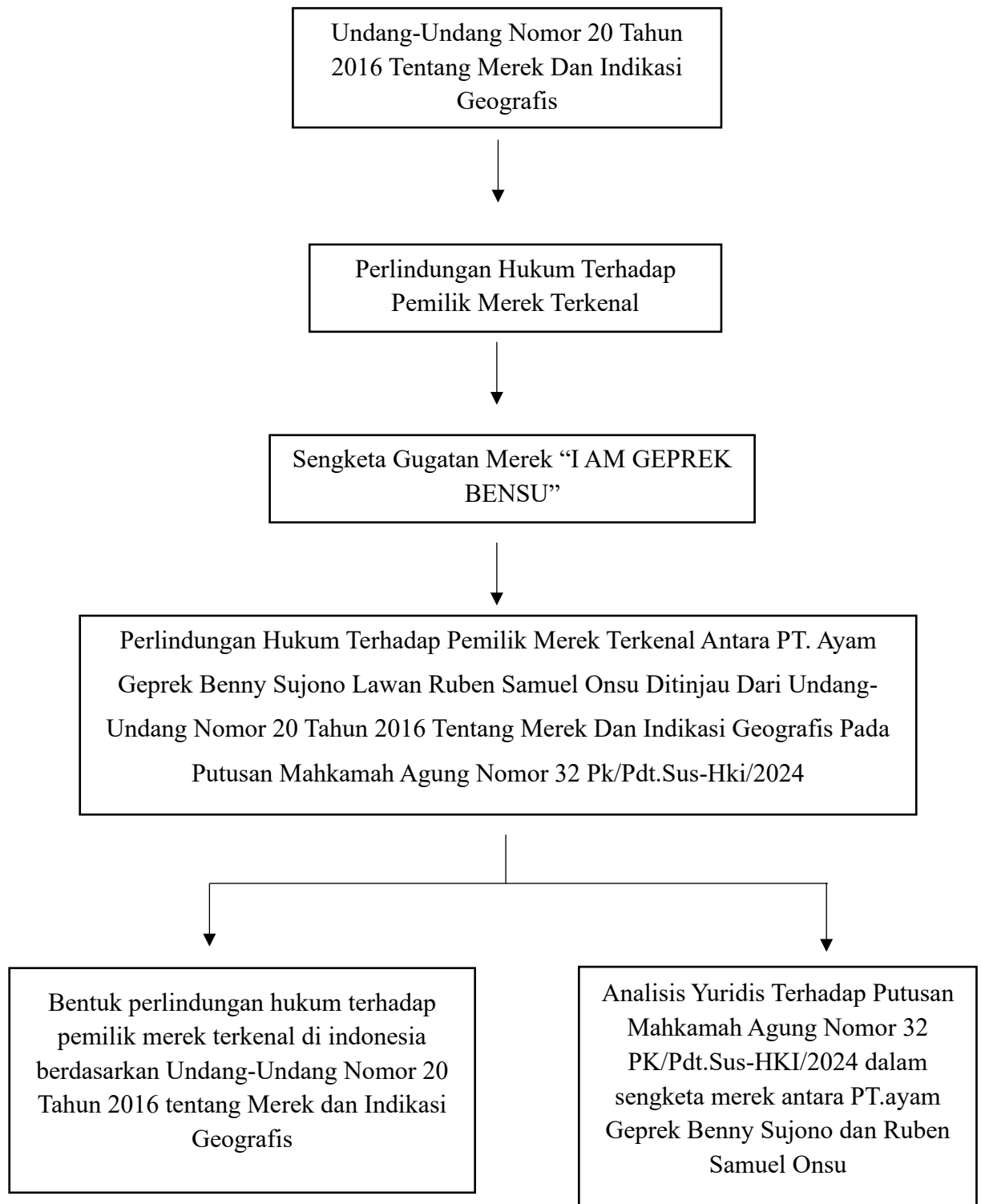
Selain mekanisme litigasi melalui pengadilan, penyelesaian sengketa merek juga dapat ditempuh melalui jalur alternatif yang diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa merek melalui arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme tersebut selanjutnya tunduk pada ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

²⁶ Januari Siregar, Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN. Niaga/Medan), *Jurnal Mercatoria*, Volume 16 Nomor 2, 2013, hlm. 199.

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur prinsip, tata cara, serta kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa nonlitigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar lembaga peradilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, baik dengan maupun tanpa melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Bentuk-bentuk penyelesaian ini meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Dibandingkan dengan proses litigasi, penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif memiliki sejumlah keunggulan, antara lain bersifat sukarela tanpa unsur paksaan, prosedurnya lebih sederhana dan cepat, hasil penyelesaiannya bersifat nonyudisial, menjamin kerahasiaan para pihak, fleksibel dalam merumuskan kesepakatan, serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sistem pendaftaran merek di Indonesia dengan prinsip *first to file*. Prinsip ini menegaskan bahwa pendaftaran merek adalah syarat mutlak untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Dengan demikian, perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap merek hanya dapat diberikan apabila merek tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal menjadi sangat penting dalam praktik bisnis di Indonesia. Pemilik merek terkenal berhak atas perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, guna mencegah pihak lain menggunakan atau mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan suatu merek yang sudah terkenal. Salah satu contoh sengketa terkait merek terkenal adalah gugatan merek “Geprek Benu” sengketa melibatkan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu, dimana kedua pihak saling mengklaim hak atas merek “Benu”. Perselisihan ini berujung pada gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga dan berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 menjadi titik penting dalam penyelesaian sengketa merek “Geprek Benu”. Putusan ini memberikan penegasan mengenai penerapan prinsip *first to file* serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Adapun pokok bahasan yang akan dianalisis meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam sengketa merek antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek atau peristiwa hukum, serta menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sumber data utamanya adalah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, asas dan prinsip hukum, serta pemikiran para ahli hukum yang tertuang dalam karya-karya ilmiah (doktrin).²⁷ Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Agung terhadap pengabulan gugatan permohonan peninjauan kembali karena adanya sengketa merek.

3.2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu keadaan populasi atau wilayah tertentu dengan menyoroti sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu yang relevan.²⁸

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal pada sengketa merek "Ayam Geprek Bensu" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan fokus pada perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa merek "Ayam Geprek Bensu" ditinjau dari perspektif prinsip perlindungan hukum dalam Undang-Undang

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004, hlm. 31.

Nomor 20 Tahun 2016. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan implikasinya dalam kasus sengketa merek "IAM GEPREK BENSU", serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan *judicial case study*. Pendekatan masalah *judicial case study* adalah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk mempelajari kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Metode ini berfungsi untuk menganalisis suatu kasus hukum sengketa merek "IAM GEPREK BENSU" dengan lebih mendalam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dan konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Manfaat dari pendekatan *judicial case study* adalah untuk membantu para peneliti untuk memahami lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum tertentu yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori hukum dan praktik hukum yang lebih baik.²⁹

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan ini merupakan kerangka metodologis untuk melakukan analisis secara esensial, metode ini melibatkan telaah komprehensif terhadap regulasi dan instrumen hukum positif yang relevan. Tujuan utama dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menelusuri basis ketentuan hukum positif yang mendasari penyelesaian suatu kasus seperti perkara sengketa merek "IAM GEPREK BENSU" di pengadilan. Dan dalam pendekatan ini digunakan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap koherensi atau keselarasan antara substansi putusan pengadilan atau hasil penyelesaian masalah hukum lainnya dengan norma-norma fundamental yang telah ditetapkan dan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 15.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi dari buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang dimanfaatkan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³¹ Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan tulisan penulis meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.
2. Bahan-bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber ini sangat membantu dalam menganalisis, memahami, dan menguraikan isi dari bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku literatur, artikel ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, makalah, serta berbagai karya ilmiah lain yang berkaitan dengan ilmu hukum dan relevan dengan topik penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier adalah sumber yang berisi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya bahan ini antara lain kamus, ensiklopedia, artikel di internet, serta berbagai informasi pendukung lainnya.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik studi kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, buku, karya ilmiah para ahli hukum, serta putusan hakim yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan guna memastikan data yang diperoleh bersifat akurat dan valid, sekaligus mempermudah proses analisis dan pembahasan terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini penulis mampu menghimpun informasi secara

³¹ *Ibid*, hlm 2.3

menyeluruh dan mendalam, sehingga hasil penelitian dapat disusun dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang tepat serta bermanfaat.

3.6. Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu meninjau kembali data yang telah diperoleh dari berbagai sumber pustaka untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara runtut, logis, dan teratur agar lebih mudah dipahami serta dapat diinterpretasikan dengan baik.
3. Sistematisasi data, yaitu mengatur data berdasarkan sistematika pembahasan yang telah ditetapkan, sesuai dengan urutan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³²

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data dapat dipahami sebagai aktivitas memberikan penilaian, yang bisa berupa kritik, dukungan, penambahan informasi atau komentar terhadap data yang ada. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran sendiri yang didukung oleh teori-teori yang telah dikuasai.³³

Pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 37.

³³ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 180.

kalimat yang mudah dipahami. Dengan demikian, metode analisis kualitatif dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang akan dibahas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” dalam prespektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono hal ini diberikan melalui penerapan prinsip *first to file* serta larangan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya oleh Ruben Samuel Onsu. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan nyata kepada pemilik merek sah agar terhindar dari tindakan pendomplengan, peniruan, atau penyalahgunaan merek, sehingga pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” mendapatkan hak merek yang sesuai dengan norma dan norma dalam prespektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 pada sengketa merek antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menilai adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yaitu Majelis Hakim melupakan fakta bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pendaftar pertama. Akibatnya Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang sebelumnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian, Putusan Peninjauan Kembali ini menegaskan perlindungan hukum terhadap PT Geprek Benny Sujono dan koreksi terhadap kekeliruan hukum yang terjadi pada tingkat *Judex Juris* serta memulihkan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang beritikad baik.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah meskipun produk hukum yang dikeluarkan pada dasarnya telah dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai namun dalam implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah hukum tidak memiliki kekuatan yang efektif. Contohnya, dalam pengawasan terhadap merek dagang, belum tersedia lembaga khusus yang berperan melakukan pengawasan secara langsung, sehingga beban perlindungan merek sepenuhnya berada di tangan pemilik merek. Dan regulasi yang belum sepenuhnya mengikuti zaman seperti definisi rinci dari merek terkenal. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berhenti pada penerbitan regulasi, tetapi juga melengkapinya dengan perangkat pendukung yang memadai agar Undang-Undang dapat ditegakkan secara optimal. Selain itu, perlu dipertimbangkan pemberian sanksi yang lebih tegas kepada pelaku peniruan merek dan penarikan produk-produk hasil pembajakan dari peredaran.
2. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu adanya peningkatan kualitas kinerja, khususnya bagi aparat yang bertugas memeriksa permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif harus dilakukan secara lebih cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting mengingat masih banyak ditemui kasus pendaftaran merek yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan peningkatan kualitas pemeriksaan, diharapkan proses pendaftaran merek dapat berjalan lebih akurat dan mampu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Astarini, Dwi Rezki Sri, (2021), *Penghapusan Merek Terdaftar : Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Di Hubungkan Dengan TRIPs-WTO*. Penerbit Alumni.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2000). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Ditjen HKI Depkeh & HAM.
- Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, (1996), *tinjauan merek secara Umum DAN Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Merek terkenal Berdasarkan Undang- Undang nomor 19 tahun 1992*, (bandung citra Aditya bakti)
- Mukti, Fajar N.D. dan Yulianto, Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, (2006), “*Asas-Asas Hukum Perjanjian*” Sumur.
- Purwaka, Tommy H., ed. (2018), *Pelindungan merek*. Cetakan kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, (2023), *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rizkia, Dwi, Nanda, and Fardiansyah. Hardi, (2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Saidin, OK, (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. RajaGrafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2016), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, (2015), *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta.
- Supramono, S, (2019), *Menyelesaikan sengketa merek menurut hukum Indonesia*. Rineka Cipta
- Universitas Bhamada Slawi, (2022), “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.” Slawi.
- Yulia, (2015), *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.

B. Jurnal

- Abdillah, Mohammad Amar. “*Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.*” *Jurist-Diction* 2, no. 4 (July 23, 2019): 1357–74.
- Anugraha, Fahmi. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek.*” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (July 20, 2020): 48–59.
- Aprilia, Mutia Kirana, and R. Rahaditya. “*Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020.*” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (July 6, 2023): 978–88.
- Fatmawati, Aminah. “*Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia.*” *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023): 529–39.
- Khoironi, Iffan Alif. “*Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll.*” *Unnes Law Journal* 2, no. 2 (2013): 129–36.
- Lumopa, Farly, Suherman -, and Haryanto Imam. “*Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia.*” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 277–93.
- Marwiyah, Siti. “*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal.*” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2, no. 1 (June 1, 2010).
- Ritonga, Joni Sandri, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari. “*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten Di Indonesia.*” *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (July 9, 2024): 141–74.
- Siregar, J. (2013). “*Pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN. Niaga/Medan).*” *Jurnal Mercatoria Area*, 16(2)

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. “*Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*” 2, no. 1 (July 1, 2023): 160–66

Wiyono, Elvy, Macvin Andreas Winata, and Yohanie Mareta. “*Analisa Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Atas Hak Merek (Studi Merek Dagang Tupperware Terhadap Tulipware).*” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 427–46.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/ Pdt.Sus-HKI/2024

D. Internet

Hasibuan, Lynda. (2020) “Tajir Melintir, Ini Gurita Bisnis Presenter Ruben Onsu.” *CNBC Indonesia*. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200202094838-33-134526/tajir-melintir-ini-gurita-bisnis-presenter-ruben-onsu>. pada tanggal 30 Oktober, 2025

kumparan. (2020) “Profil Benny Sudjono, Sosok Di Balik 124 Cabang I Am Geprek Benu.” Diakses dari: <https://kumparan.com/viral-food-travel/profil-benny-sudjono-sosok-di-balik-124-cabang-i-am-geprek-benu-1tbCH3K0thj>, pada tanggal 26 November, 2025.