



PUTUSAN

NOMOR : 196/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, beralamat di Jalan Raya Kedoya Pesing No.27C Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta No.130 tanggal 15 Maret 2017, dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh KURNIAWAN, selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Raya No.56 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H.
2. Vera Puspita Kusuma, S.H., M.H.
3. Stefani Indah Maulina, S.H.
4. Lim Tjin Kwang, S.H.*
5. Indra Tirta Kusuma, S.E., S.H.*

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum dan Advokat Magang* pada Kantor Hukum Eddie Kusuma & Associates, beralamat di Jalan Juanda III No.30A Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : J.067/AGB/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, email : eddie.kusuma2404@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.8-9 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
2. Nofli, S.Sos., S.H., M.Si.
3. Tarsisius Didik Taryadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nova Susanti, S.H.
5. Ariestrada, S.H.
6. Augustiwan Muhammad, S.H.
7. Noviana Satyaningtyas K, S.H.
8. Gema Permana Rahman, S.H.
9. Hardi Nurcahyo, S.H.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.KI.06.07-01, tanggal 09 Januari 2021, email : [merekankum@gmail.com](mailto:merekyankum@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Lolos Dismissal;
- 2.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- 3.- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
- 4.---Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-PP/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- 5.---Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-HS/2020/PTUN-JKT., tanggal 30 November 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- 6.-----Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN/2020/PTUN-JKT., tanggal 22 Februari 2021, tentang Penundaan keputusan objek sengketa;
- 7.-----Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, serta mendengar keterangan Ahli dalam
Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2020, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2020, di bawah Register Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Objek Gugatan :

“Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri”.

1. Bahwa, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Bahwa, Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat tersebut bersifat :

- a. Konkret : Bahwa, penerbitan Objek Gugatan nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, berwujud dan telah menimbulkan akibat hukum dihapusnya merek terdaftar milik Penggugat dari Daftar Umum Merek, yaitu :

Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN.

Daftar No. : IDM000643531.

Kelas : 43.

Atas nama : PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

- b. Individual : Bahwa, penerbitan Objek Gugatan nyata-nyata dibuat oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat, bukan untuk umum.

- c. Final : Bahwa, Objek Gugatan dibuat oleh Tergugat sudah selesai dan tidak perlu persetujuan atasnya serta menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif terhadap hak dan kepemilikan merek terdaftar atas nama Penggugat.

4. Bahwa, berdasarkan fakta jurisdis tersebut di atas, Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan oleh Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi sebagai pemilik pemegang hak merek terdaftar tersebut, karenanya Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai amanat Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa :

Disclaimer

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



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

2. Bahwa, karena Objek Gugatan menghapus merek terdaftar milik Penggugat, sehingga merek milik Penggugat tersebut *tidak lagi mendapat perlindungan hukum* dan Penggugat *kehilangan hak eksklusif* yang diberikan oleh Negara terhadap merek tersebut (*vide* : Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis).

3. Bahwa, sebagai pendaftar pertama (*First to File*) merek, Penggugat tidak dapat memiliki merek tersebut sebagai produk eksklusif, karena setelah adanya penghapusan merek terdaftar atas nama milik Penggugat oleh Tergugat, maka saat ini sudah ada pihak lain mendaftarkan merek-merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya adalah sama dengan merek milik Penggugat dan/atau pada pokoknya atau keseluruhannya adalah sama dengan singkatan nama badan hukum milik Penggugat, yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono, kepada Tergugat Cq. Direktorat Merek Dan indikasi Geografis.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2020 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2020, sedangkan gugatan tata usaha negara diajukan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan perundang-undangan (*vide* : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

2. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan upaya administratif, namun tidak mendapat tanggapan (*vide* : Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Penggugat sebagai Pemilik Merek Terdaftar yang berkeberatan terhadap Surat Objek Gugatan (Surat Tergugat) yang menghapus Merek Terdaftar milik Penggugat dari Daftar Umum Merek adalah berhak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (*vide* : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan).

D. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek terdaftar I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal penerimaan pendaftaran 03 Mei 2017, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019 atas nama PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat AYAM GEPREK BENSU (*in casu* Penggugat) dan diperoleh melalui proses hukum oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat merek atas nama PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (*in casu* Penggugat) terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan dilindungi oleh hukum (*vide* : Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis), dan karenanya merek milik Penggugat tidak bertentangan dengan : ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum (*vide* : Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

2. Bahwa, ternyata Tergugat telah mengeluarkan Objek Gugatan, yang menghapus merek terdaftar atas nama Penggugat dari Daftar Umum Merek sebagai berikut :

Merek : I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN.

Daftar No. : IDM000643531.

Kelas : 43.

Atas nama : PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

Surat penghapusan merek ini dilakukan secara tidak sah oleh Tergugat, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebuah Surat Keputusan. dengan demikian Objek Gugatan tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak ada (*vide* : Pasal 52 ayat (1) huruf c dan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

3. Bahwa, dengan demikian, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan adalah terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Tergugat telah bertindak sewenang-wenang.

4. Bahwa, sebuah surat keputusan dapat dicabut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang.
- b. Prosedur, dan/atau ;
- c. Substansi.

5. Bahwa, alasan penghapusan merek terdaftar milik Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum serta perbuatan yang sewenang-wenang, karena sebelum mendaftarkan merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek, Tergugat Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis telah menggunakan wewenangnya dengan melaksanakan prosedur pendaftaran merek, serta Tergugat juga telah melaksanakan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek Penggugat, sehingga Tergugat Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis mendaftarkan merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek dan menerbitkan Sertipikat Merek milik Penggugat (*vide* : Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menerbitkan Objek Gugatan terkualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, tidak cermat dan menyalahgunakan kewenangan di samping melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa, dan karena Tergugat adalah Pejabat Pemerintah yang telah menyalahgunakan wewenang, maka Tergugat dikualifikasikan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

(1)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2)Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. *Larangan melampaui Wewenang.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Larangan mencampuradukkan Wewenang, dan/atau ;

c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

8. Bahwa, karena Tergugat menghapus merek terdaftar milik Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020, maka penghapusan yang dilakukan Tergugat secara sewenang-wenang tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

(3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :*

a. *Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang, dan/atau ;*

b. *Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

9. Bahwa, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis telah diaanmaning / ditegur sebanyak dua kali (surat aanmaning Pengadilan Negeri tertanggal 31 Agustus 2020 dan 09 September 2020) untuk melaksanakan isi dan bunyi putusan tersebut. bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Berita Acara Eksekusi - Pencoretan Merek Nomor : 115/2020.Eks Nomor : 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

10. Bahwa, karena merek milik Penggugat tidak lagi mendapat perlindungan hukum dan Penggugat sudah tidak memiliki hak eksklusif atas merek tersebut (*vide* : Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis), maka berdasarkan prinsip Pendaftar Pertama (*First to File*) dalam pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar milik Penggugat oleh

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan dan kehilangan hak eksklusif atas merek tersebut.

11. Bahwa, berdasarkan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, membuka peluang kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan dan bahkan mendaftarkan merek-merek yang pada pokoknya atau keseluruhannya adalah sama dengan merek milik Penggugat dan/atau pada pokoknya atau keseluruhannya adalah sama dengan singkatan nama badan hukum milik Penggugat, yaitu PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO, diantaranya:

1. Merek : I AM GEPREK
BENSU SEDEP BENEERRR.

No. Permohonan : JID2020061272.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

2. Merek : GEPREK
BENSU SEDEP BENEERRR.

No. Permohonan : JID2020061236.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

3. Merek : GEPREK
BENSU + LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061232.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

4. Merek : GEPREK
BENSU.

No. Permohonan : JID2020061231.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merek : I AM GEPREK
BENSU + LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061229.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

6. Merek : BENSU.

No. Permohonan : JID2020061203.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

7. Merek : GEPREK
BENSU + LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061194.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

8. Merek : GEPREK
BENSU LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061236.
Tanggal Penerimaan : 11 September 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 11 September 2020.
Tanggal Pengumuman : 16 September 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

12. Bahwa, oleh karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Objek Gugatan adalah terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sewenang-wenang, apalagi penerbitan Surat Objek Gugatan oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana terbukti dari hal-hal berikut ini :

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Kepastian Hukum.*
- b. *Kemanfaatan.*
- c. *Ketidakberpihakan.*
- d. *Kecermatan.*
- e. *Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.*
- f. *Keterbukaan.*
- g. *Kepentingan Umum, dan ;*
- h. *Pelayanan Yang Baik.*

13. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

Pasal 64

(1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*

- a. *Wewenang.*
- b. *Prosedur, dan/atau ;*
- c. *Substansi.*

14. Bahwa, berdasarkan fakta juridis tersebut Objek Gugatan adalah dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara melawan hukum, serta dibuat dengan tidak cermat, sewenang-wenang, dan dengan keberpihakan, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Surat Objek Gugatan tidak sah sehingga tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada (*vide* : Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

15. Bahwa, dan oleh karenanya cukup alasan hukum kiranya untuk menyatakan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (Objek Gugatan) batal dan tidak sah sehingga Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan status terdaftar merek milik Penggugat ke dalam Daftar Umum Merek sebagaimana sebelum terbitnya Surat Objek Gugatan, dan sebagai pihak yang dikalahkan maka Tergugat seyogianya harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

E. DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN

1. Bahwa, akibat dari terbitnya Objek Gugatan, maka membuka peluang pihak-pihak lain mendaftarkan merek yang pada pokoknya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sama dengan merek terdaftar milik Penggugat dan/atau pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan singkatan nama badan hukum milik Penggugat, yaitu PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang telah dihapus oleh Tergugat dari Daftar Umum Merek berdasarkan Objek Gugatan.

2. Bahwa, akibat hukum dari Objek Gugatan, ternyata merek terdaftar milik Penggugat telah ditiru dan diciplak atau sama dengan singkatan nama badan hukum milik Penggugat, yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang dihapus oleh Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Merek-merek yang sudah dimohonkan pihak-pihak lain dan saat ini dalam masa pengumuman yang diterima oleh Tergugat, antara lain :

1. Merek : I AM GEPREK
BENSU SEDEP BENEERRR.

No. Permohonan : JID2020061272.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

2. Merek : GEPREK
BENSU SEDEP BENEERRR.

No. Permohonan : JID2020061236.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

3. Merek : GEPREK
BENSU + LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061232.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

4. Merek : GEPREK
BENSU.

No. Permohonan : JID2020061231.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



5. Merek : I AM GEPREK
BENSU + LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061229.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

6. Merek : BENSU.

No. Permohonan : JID2020061203.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

7. Merek : GEPREK
BENSU + LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061194.
Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020.
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

8. Merek : GEPREK
BENSU LUKISAN.

No. Permohonan : JID2020061236.
Tanggal Penerimaan : 11 September 2020.
Tanggal Dimulai Perlindungan : 11 September 2020.
Tanggal Pengumuman : 16 September 2020.
Pemilik : Ruben Samuel Onsu.

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat bermohon Penetapan Majelis Hakim agar menunda Objek Gugatan berupa *Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri* selama berlangsungnya pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini. dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengambil Keputusan / Penetapan terlebih dahulu dalam sengketa tata usaha Negara *a quo* sebelum putusan pokok perkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan lain yang mencabutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan kiranya menerima Gugatan *a quo*, dan selanjutnya memberi putusan dengan amar putusan yang berbunyi :

I. DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat atas Objek Gugatan.
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (Objek Gugatan), sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan lain yang mencabutnya.

II. DALAM POKOK PERKARA


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan berupa Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.


Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2020, yang diunggah melalui sistem e-court, yang memuat pada pokoknya adalah sebagai berikut:


DALAM POKOK PERKARA

Tentang Objek Gugatan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 Perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri tanggal 06 Oktober 2020.




1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek  untuk jenis jasa *Rumahmakan, pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran-restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, catering* di kelas 43 atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Penggugat) yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2017 dengan Nomor Agenda : J002017019651.

2. Selanjutnya Tergugat menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat dengan menerbitkan sertifikat merek  Daftar Nomor : IDM000643531 atas nama Penggugat tertanggal 24 Mei 2019.

3. Namun, di dalam penggunaannya ternyata merek  Daftar Nomor : IDM000643531 atas nama Penggugat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di tengah masyarakat yang dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa (Asas Filosofis dalam Hukum Merek adalah suatu merek terdaftar dalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen).

4. Berdasarkan pada angka 3 tersebut, Tergugat meminta Rekomendasi Penghapusan atas Prakarsa Menteri pada Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor : HKI.4-UM.01.01-130 tertanggal 03 September 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Penghapusan atas Prakarsa Menteri terkait Merek "BENSU". Permintaan rekomendasi tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Terhadap permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tersebut di atas, Komisi Banding Merek melalui Surat Nomor : HKI.4-KI.06.12-01/2020 tertanggal 16 September 2020 memberikan Rekomendasi kepada

Tergugat untuk menghapus Merek  Daftar Nomor : IDM000643531 atas nama Penggugat atas dasar merek tersebut telah menyebabkan kebingungan (*confusion*) pada masyarakat terkait asal suatu produk. Adanya kebingungan tersebut didasarkan pada survei dalam surat Rekomendasi Komisi Banding Merek tersebut, ditemukan adanya fakta bahwa masyarakat menganggap



Merek Daftar Nomor IDM000643531 untuk jasa *Rumahmakan, pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran-restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, catering* atas nama Penggugat merupakan milik Ruben Samuel Onsu selaku orang yang telah dikenal oleh Masyarakat Indonesia sebagai *Public Figure*.

6. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : HKI-KI-06.07-11 tanggal 06 Oktober



2020, yang berisi menghapus Merek Daftar Nomor : IDM000643531 atas nama Penggugat dari Daftar Umum Merek atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena merek tersebut memiliki unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut di atas, maka Surat Tergugat Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020, adalah sah dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena penerbitan surat tersebut telah sesuai serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita huruf D angka 2 dan 3 Gugatan *a quo* yang menyatakan surat penghapusan dilakukan secara tidak sah dan tidak terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Tergugat telah bertindak sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan.

8. Lebih lanjut, surat Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tidak dapat dicabut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena :

- a. Dilihat dari segi kewenangan, surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis jo. Pasal 690 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dilihat dari segi prosedur, surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6), ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

c. Dilihat dari segi substansi, Surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Asas Filosofis dalam Hukum Merek di mana suatu merek terdaftar dalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. Oleh karenanya, surat tersebut dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.

9. Dengan demikian, surat yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan penjelasan pada angka 8 huruf a, b dan c tersebut di atas tidak dapat dikualifikasikan sebagai surat yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena sudah sangat jelas bahwa surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Penggugat dalam posita pada huruf D angka 4, 5, 6, 7 dan 13 Gugatan *a quo* dapat terbantahkan serta tidak dapat dibenarkan.

TENTANG ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Bahwa, surat Tergugat yang menjadi Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini telah sesuai dengan asas :

a. Asas Kepastian Hukum, di mana surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa bertujuan untuk mencegah terjadinya kebingungan (*confusion*) pada konsumen terkait asal suatu produk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dapat menyesatkan konsumen serta untuk memastikan fungsi merek sebagai perangkat informasi yang mengidentifikasi sumber barang dan memungkinkan konsumen untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas merek dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b. Asas Ketidakberpihakan, di mana surat keputusan tersebut tidak memihak kepada pihak manapun karena penerbitan surat yang menjadi Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan Rekomendasi Komisi Banding Merek sebagai lembaga independen yang telah ditunjuk oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang untuk memberikan rekomendasi kepada Tergugat terkait penghapusan suatu merek terdaftar atas prakarsa Menteri.

c. Asas Kecermatan, di mana surat keputusan tersebut telah memperhatikan hal-hal secara substansi maupun prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, di mana surat keputusan tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek.

11. Bahwa, berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 tersebut di atas maka surat Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dalil Penggugat dalam posita pada huruf D angka 12 Gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Objek Gugatan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 Perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri tanggal 06 Oktober 2020 sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat melalui sistem e-court telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 21 Desember 2020, sebagai mana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Tergugat melalui sistem e-court telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat pada tanggal 4 Januari 2021, sebagai mana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan yang diberi tanda dengan Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut :

1.-----Bukti P-1a

-----Surat Nomor : HKI-KI.06.07-11, tanggal 06 Oktober 2020, perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (fotocopy sesuai asli).

Bukti P-1b : Surat Keberatan Nomor : J.068/AGB.K/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020, mengenai keberatan dan penolakan terhadap Surat Nomor : HKI-KI. 06.07-11, tanggal 06 Oktober 2020, perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (fotocopy dari fotocopy dengan tanda terima sesuai asli).

2.-----Bukti P-2

-----Sertifikat Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan", Nomor Pendaftaran : IDM000643531, Tanggal Pendaftaran : 24 Mei 2019, Kelas Barang : 43, Atas Nama Pemilik : PT. Ayam Geprek Benny Sidjono (fotocopy sesuai asli).

3.-----Bukti P-3

Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sidjono, Nomor 130, tanggal 15 Maret 2017, dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai asli).

4.-----Bukti P-4

-----Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.0040249.AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 13 September 2017 (fotocopy sesuai cetakan).

5.-----Bukti P-5

----Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor : 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
tanggal 13 Januari 2020 (fotocopy sesuai salinan resmi).

6.-----Bukti P-6

-----Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 575
K/Pdt. Sus-HKI/2020., tanggal 20 Mei 2020 (fotocopy sesuai
salinan resmi).

7.-----Bukti P-7

-----Berita Acara Eksekusi - Pencoretan Merek Nomor :
115/2020.eks Nomor : 57/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor : 575 K/Pdt.
Sus-HKI/2020. (fotocopy sesuai salinan resmi).

8.-----Bukti P-8

--Surat Nomor : HK.4-HI.06.06.03-10/2020, tanggal 06 Oktober
2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "Geprek Benu
+ Lukisan" IDM000643591 ; Merek "I Am Geprek Benu +
Logo" IDM000643590 ; Merek "Geprek Benu + Logo"
IDM000643594 ; Merek "Geprek Benu + Logo"
IDM000643587 ; Merek "Benu" IDM000643595 ; Merek
"Geprek Benu Real by Ruben Onsu" IDM000643589
(fotocopy sesuai *print out*).

9.-----Bukti P-9

-----Permohonan Pendaftaran Merek "I Am Geprek Benu
Sedep Beneerrr", Nomor Permohonan : JID2020061272,
Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020,
Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020,
Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama
Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

10.-----Bukti P-10

-----Permohonan Pendaftaran Merek "Geprek Benu Sedep
Beneerrr", Nomor Permohonan : JID2020061236, Kode Kelas :
43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

11.-----Bukti P-11

-----Permohonan Pendaftaran Merek "Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan", Nomor Permohonan : JID2020061232, Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

12.-----Bukti P-12

-----Permohonan Pendaftaran Merek "Geprek Benu", Nomor Permohonan : JID2020061231, Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

13.-----Bukti P-13

-----Permohonan Pendaftaran Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan", Nomor Permohonan : JID2020061229, Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

14.-----Bukti P-14

Permohonan Pendaftaran Merek "Benu", Nomor Permohonan : JID2020061203, Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

15.-----Bukti P-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Permohonan Pendaftaran Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan", Nomor Permohonan: JID2020061194, Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

16.-----Bukti P-16

-----Permohonan Pendaftaran Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr", Nomor Permohonan : DID2020061268, Kode Kelas : 29, Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 12 Oktober 2020, Tanggal Pengumuman : 21 Oktober 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

17.-----Bukti P-17

-----Permohonan Pendaftaran Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan", Nomor Permohonan : JID2020053327, Kode Kelas : 43, Tanggal Penerimaan : 11 September 2020, Tanggal Dimulai Perlindungan : 11 September 2020, Tanggal Pengumuman : 16 September 2020, Atas Nama Pemohon : Ruben Samuel Onsu (fotocopy sesuai *print out*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, sebagai berikut :

1.-----Bukti T-1

-----Surat Nomor : HKI.4.UM.01.01-130, tanggal 03 September 2020, perihal Permintaan Rekomendasi Penghapusan Atas Prakarsa Menteri Terkait Merek "Benu" (fotocopy sesuai *print out*).

2.-----Bukti T-2

- Surat Nomor : HKI.4.KI.06.12-01/2020, tanggal 16 September

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, perihal Rekomendasi Kepada Menteri Mengenai Penghapusan Merek Atas Prakarsa Menteri Dalam Sengketa Merek "Bensu" (fotocopy sesuai asli).

3.-----Bukti T-3

-----Surat Nomor : HKI-KI.06.07-11, tanggal 06 Oktober 2020 perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (fotocopy dari fotocopy).

4.-----Bukti T-4

--Surat Nomor : HK.4-HI.06.06.03-10/2020, tanggal 06 Oktober 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "Geprek Bensu + Lukisan" IDM000643591 ; Merek "I Am Geprek Bensu + Logo" IDM000643590 ; Merek "Geprek Bensu + Logo" IDM000643594 ; Merek "Geprek Bensu + Logo" IDM000643587 ; Merek "Bensu" IDM000643595 ; Merek "Geprek Bensu Real by Ruben Onsu" IDM000643589 (fotocopy sesuai *print out*).

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Saksi, walaupun telah diberi kesempatan secara patut;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, objek sengketa sebagaimana Bukti P-1a yang berupa Surat Nomor : HKI-KI.06.07-11, tanggal 06 Oktober 2020, perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri, yang ditujukan kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono, sudah bersifat konkret karena menyangkut Merek Terdaftar, dan sudah bersifat individual karena jelas ditujukan kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono, serta sudah bersifat final karena dalam hal ini upaya banding tidak dimungkinkan, sehingga dengan demikian objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa, objek sengketa termasuk di dalam kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sahnyaa sebuah keputusan adalah jika ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, lalu diterbitkan sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, dalam hal ini Menkumham memang berwenang untuk menghapus Merek Terdaftar sebagaimana objek sengketa, lalu terkait prosedur, Ahli tidak mengetahui apakah terbitnya objek sengketa sudah sesuai prosedur ataukah tidak, namun dalam hal penghapusan Merek Terdaftar harus didahului dengan sosialisasi kepada Pemegang Merek yang suaranya harus didengar, dan terkait substansi, Ahli menemukan ketidakjelasan secara substantif hal apa yang terdapat pada merek dimaksud yang menjadi dasar penghapusan, apakah pada pengucapannya, pada hurufnya ataukah pada hal lainnya, haruslah jelas;
- Bahwa, terkait ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan, sedangkan dalam hal ini objek sengketa hanya memuat alasan pertimbangan yuridis tanpa memuat alasan pertimbangan sosiologis dan filosofis;
- Bahwa, dengan demikian pada dasarnya objek sengketa telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mengatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan pokok dari undang-undang tersebut, sehingga apabila Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak dipenuhi oleh sebuah keputusan, maka keputusan tersebut telah melanggar hukum yang diatur di dalam undang-undang, dengan demikian keputusan tersebut tidak mempunyai akibat hukum;
- Bahwa, jika Putusan Pengadilan sudah menetapkan pihak tertentu sebagai pemilik sesuatu, maka hal tersebut harus dihormati oleh semua pihak, dan jika Pejabat Pemerintah yang tidak menghormati itu, atau bahkan menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan itu, maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang;
- Bahwa, jika Pejabat Pemerintah menerbitkan keputusan yang dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang, maka terhadap Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memuat sanksi administratif ringan, sedang dan berat yang dapat berupa pemecatan, sedangkan terhadap keputusan yang diterbitkan akan batal demi hukum,

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

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



sehingga sejak semula tidak mempunyai akibat hukum;

- Bahwa, oleh karena keputusan yang batal demi hukum adalah keputusan yang sejak semula tidak mempunyai akibat hukum, maka keputusan yang demikian tidak boleh dipergunakan, karena dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa, berkenaan dengan keputusan yang batal demi hukum terhadap penghapusan merek milik Penggugat, dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut dan cukup untuk itu;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat melalui sistem e-court telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 08 Februari 2021;

Bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2020 dengan register perkara Nomor: 196/G/2020/PTUN.JKT, telah mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri oleh karena diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat di dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, dan untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 14 Desember 2020, yang di dalam jawaban tersebut berisi dalil bantahan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil bantahan Tergugat serta bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya tanggal 4 Januari 2021, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan P-17 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.H., namun tidak menghadirkan saksi fakta meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 yang telah bermaterai cukup namun tidak menghadirkan baik saksi fakta maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, selengkapya alat bukti para pihak dan keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat di dalam duduknya perkara dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal formalitas gugatan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalil di dalam gugatannya adalah keputusan tata usaha negara ataukah bukan ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian keputusan tata usaha negara disebutkan pula dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) menyebutkan bahwa:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

dan di dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria yang terdapat dalam ketentuan tersebut di atas dikaitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1a = T-3), ditemukan beberapa fakta hukum antara lain bahwa surat keputusan tersebut adalah berupa penetapan tertulis dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keputusan objek sengketa *a quo* adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersifat konkret mengenai penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri, bersifat individual karena ditujukan kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono (incasu Penggugat), dan keputusan objek sengketa a quo telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum berupa dihapusnya merek terdaftar I am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan, Daftar No. IDM000643531, Kelas 43, Atas Nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono (incasu Penggugat) sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian sengketa tata usaha negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek Dan Indikasi Geografis), menyebutkan bahwa : "Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat pihak yang berkepentingan lainnya bermohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karena karakteristik keputusan objek sengketa *a quo* dikeluarkan atas prakarsa Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia (incasu Tergugat) yang ditujukan langsung kepada Penggugat maka Majelis Hakim memandang tidak terdapat pihak berkepentingan lainnya atas prakarsa Hakim yang masuk dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara berkaitan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 73 ayat (1) UU Merek Dan Indikasi Geografis sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berkaitan keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan *aquo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat dikualifisir merupakan subjek hukum badan hukum perdata sebagaimana fakta hukum yang terdapat dalam bukti P-3 berupa Akta Nomor 130, tanggal 15 Maret 2017 Tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan bukti P-4 berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terdapat di dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P-1a = T-3), bahwa dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengakibatkan menjadi dihapusnya merek terdaftar I am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + Lukisan, Daftar No. IDM000643531, Kelas 43, Atas Nama Penggugat yang diberikan untuk jangka waktu 3 Mei 2017 sampai dengan 3 Mei 2027 (vide bukti P-2), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tanggal 6 Oktober 2020 (vide bukti P-1a =T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* tanggal 6 Oktober 2020 tersebut, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterimanya keputusan objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2020 sedangkan gugatan Tata Usaha Negara diajukan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020 maka gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan makna kata dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban masyarakat untuk menempuh upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018) yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan pemeriksaan perkara *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020 (vide bukti P-1b), namun hingga batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebelum diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menyelesaikan atau memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat tersebut maka mendasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya dan yang pertama Majelis Hakim akan pertimbangkan adalah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (vide bukti P-1a = T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri telah diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri”;

Menimbang, bahwa Menteri dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 UU Merek Dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa:

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”;

Menimbang, bahwa dikaitkan keputusan objek sengketa didapatkan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keputusan objek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan karakteristik kewenangan berdasarkan pemberian mandat sehingga tanggung jawab ditetapkannya keputusan objek sengketa *a quo* tetap pada pemberi Mandat yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (incasu Tergugat) sebagaimana berkesesuaian pula dalam fakta hukum pengakuan Tergugat melalui kuasa hukumnya yang disampaikan dalam tahap pemeriksaan persiapan, sehingga kewenangan Tergugat atas keputusan objek sengketa *a quo* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 20 jis. Pasal 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) UU Merek Dan Indikasi Geografis jo. Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formil-proseduril serta substansi-materiil dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, aspek formil-proseduril dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 72 ayat (8) dan (9) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek;
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual telah meminta rekomendasi kepada Ketua Komisi Banding Merek, sebagaimana Surat Nomor: HKI.4-UM.01.01-130 tanggal 3 September 2020 (vide bukti T-1) dan selanjutnya Komisi Banding Merek memberikan rekomendasinya, sebagaimana Surat Nomor: HKI.4-KI.06.12-01/2020 tanggal 16 September 2020 (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek formil-proseduril dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (9) UU Merek Dan Indikasi Geografis oleh karena permintaan rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Banding Merek dalam perkara *a quo* dimintakan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan ketentuan Pasal 72 ayat (9) UU Merek Dan Indikasi Geografis telah mengatur bahwa permintaan rekomendasi kepada Komisi Banding Merek harus berdasarkan permintaan Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi-materiil atas keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya dalam jawabannya bahwa merek terdaftar nomor IDM000643531 atas nama Penggugat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan ditengah masyarakat yang dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (*likelihood of*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

confusion) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa (asas filosofis dalam hukum merek adalah suatu merek terdaftar dalam penggunaannya tidak boleh menyesatkan terkait asal usul merek tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi konsumen), hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Banding Merek melalui surat Nomor HKI.4-KI.06.12-01/2020 tertanggal 16 September 2020 yang memberikan Rekomendasi kepada Tergugat untuk menghapus merek Penggugat tersebut dengan alasan adanya kebingungan yang didasarkan pada survei dalam surat Rekomendasi Komisi Banding Merek tersebut, ditemukan adanya fakta bahwa masyarakat merek atas nama Penggugat tersebut merupakan milik Ruben Samuel Onsu selaku orang yang telah dikenal oleh Masyarakat Indonesia sebagai *public figure*, sehingga keputusan objek sengketa secara substansi telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa aspek substansi-materiil dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* secara limitatif telah diatur dalam Pasal 72 ayat (7) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

“Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau;
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Permintaan Rekomendasi Nomor: HKI.4-UM.01.01-130 tanggal 3 September 2020, didapatkan beberapa fakta hukum antara lain:

1. Bahwa adanya tanggapan dari Ruben Samuel Onsu atas akan dilaksanakannya oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan mencoret keenam merek terdaftar miliknya;
2. Bahwa dalam kesimpulannya Ruben Samuel Onsu akan tetap mempertahankan haknya sebagai pemilik dari merek “Bensu” di Indonesia untuk usaha bisnis ayam geprek dan meminta kepada Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menghapus seluruh merek yang memakai nama Benu dan dengan atau tanpa logo atau hanya logo serta melakukan penolakan terhadap merek yang dimohonkan dengan nama Benu dengan atau tanpa logo atau hanya logo oleh Penggugat;

3. Bahwa dalam kesimpulannya surat tersebut disebutkan adanya merek identik atau serupa untuk barang/jasa yang sama/sejenis dalam perdagangan yang terdaftar lebih dari satu pihak dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Rekomendasi Komisi Banding Merek Nomor: HKI.4-KI.06.12-01/2020 tanggal 16 September 2020, didapatkan beberapa fakta hukum antara lain:

1. Bahwa adanya merek identik atau serupa dalam perdagangan yang terdaftar lebih dari satu pihak dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa tersebut;

2. Bahwa disimpulkan Ruben Samuel Onsu adalah pemilik dari logo I am Geprek Benu sebagaimana sejarah kepemilikan merek Benu pada usaha ayam geprek di Indonesia dan hasil survey pada ojek online dan konsumen sekitar secara acak sejumlah 85 (delapan puluh lima) orang, keseluruhannya mengetahui bahwa pemilik outlet dari Geprek Benu adalah Ruben Samuel Onsu maka Penggugat mengakibatkan *misleading* di masyarakat sehingga merek terdaftar Penggugat dihapuskan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terdapat dalam bukti T-1 dan T-2 tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1a = T-3), yang didapatkan fakta hukum dihapusnya merek terdaftar atas prakarsa Menteri dengan alasan merek terdaftar Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa substansi dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* dari adanya tanggapan dari Ruben Samuel Onsu atas akan dilaksanakannya oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah berkekuatan



hukum tetap yang akan mencoret ke-6 (keenam) merek terdaftar miliknya dan permohonan dari Ruben Samuel Onsu yang meminta kepada Tergugat untuk berkenan menghapus seluruh merek yang memakai nama Benu dan dengan atau tanpa logo atau hanya logo serta melakukan penolakan terhadap merek yang dimohonkan dengan nama Benu dengan atau tanpa logo atau hanya logo oleh Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU Merek Dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa "Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri";

2. Bahwa selain atas prakarsa Menteri, penghapusan merek terdaftar yang diajukan kepada Menteri hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Merek Dan Indikasi Geografis sedangkan penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan hanya dapat dilakukan dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek Dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa substansi alasan permintaan rekomendasi maupun rekomendasi dari Komisi Banding Merek berisikan adanya merek identik atau serupa dalam perdagangan yang terdaftar lebih dari satu pihak dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa tersebut, merupakan bagian dari permasalahan hukum perkara antara Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat Lawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia CQ. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual CQ. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis selaku Tergugat II yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti P-5) jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti P-6) yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pada pokoknya amar putusan tersebut antara lain bahwa:

- Menyatakan PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pemakai yang sah atas: Merek "I am Geprek Benu Sedep Beneerr + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal



pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono;

- Menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu (6 merek terdaftar) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "I am Geprek Benu Sedep Beneerrr" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono;
- Menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu (6 merek terdaftar) adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu;
- Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu (6 merek terdaftar);
- Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut diatas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek, dengan segala akibat hukumnya (6 merek terdaftar);

Oleh karenanya alasan dalam Surat Permintaan Rekomendasi Nomor: HKI.4-UM.01.01-130 tanggal 3 September 2020 maupun Surat Permintaan Rekomendasi Nomor: HKI.4-UM.01.01-130 tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya dapat berpotensi mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion) pada konsumen terkait asal suatu produk yang dihasilkan oleh merek identik atau serupa dan survei yang dilakukan kepada ojek online serta konsumen bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti P-5) jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti P-6) yang memutuskan diantaranya bahwa justru merek Penggugat yang terdaftar oleh negara;

4. Bahwa eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas telah dilaksanakan sebagaimana bukti P-7 berupa Penetapan No. 115/2020.Eks, No. 57/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/2019/PN.Niaga.PN.Jkt.Pst jo. No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 beserta Berita Acara Pencoretan Merek dan bukti P-8 = T-4 berupa Surat No. HKI.4-HI.06.0603-10/2020, tanggal 6 Oktober 2020 perihal Pembatalan dan telah dilakukan pencoretan dari daftar umum merek 6 merek terdaftar berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa secara substansi telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan hukum oleh karena ketentuan Pasal 20 huruf c UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis digunakan sebagai dasar tidak dapat didaftarkanya dan ditolaknyanya terhadap permohonan pendaftaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena merek terdaftar Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan telah diuji oleh Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 (vide bukti P-5) jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 (vide bukti P-6) dan telah berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan diantaranya bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai yang sah atas: Merek "I am Geprek Bensu Sedep Beneerr + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43 maka justru tidak mengakibatkan kebingungan (*likelihood of confusion*), sehingga alasan dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf b UU Merek Dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* telah terdapat cacat dari aspek formil-prosedural dan materiil-substansial sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri dinyatakan batal dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor: 196/PEN/2020/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2021 haruslah dipertahankan, dan dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

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

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 6 Oktober 2020, Hal : Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami, **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota I dan **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
M. IQBAL AROZA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem
informasi pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

—.....Pendaftaran	Rp. 30.000,-
—.....ATK	Rp.125.000,-
—.....Surat Panggilan	Rp. 57.000,-
—.....Materai Penetapan Penundaan.....	Rp. 12.000,-
—.....Redaksi Penetapan Penundaan.....	Rp. 10.000,-
—.....Leges Penetapan Penundaan.....	Rp. 10.000,-
—.....Meterai Putusan.....	Rp. 12.000,-
—.....Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 196/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

—.....Leges Putusan..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).