

**KUALIFIKASI PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS  
(STUDI KASUS AYAM GEPREK BENSU)**

Oleh: Muhammad Andhika Gautama<sup>1</sup> dan Irna Nurhayati<sup>2</sup>

**INTISARI**

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui adanya kualifikasi unsur dominan yang menyebabkan terjadinya persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek terhadap merek lainnya. 2) menganalisis kesesuaian praktik perlindungan merek dengan sistem *first to file* yang disengketakan pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan ketentuan pada UUMIG. 3) mengetahui kualifikasi nama orang terkenal yang digunakan sebagai merek berdasarkan dengan UUMIG serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; dan 4) mengetahui perlindungan hukum kepada merek dan menghindari kerugian pada bidang bisnis yang disebabkan oleh penyelesaian sengketa merek pada Pengadilan Niaga yang diselesaikan tanpa prinsip kehati-hatian

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang berfokus pada studi dokumen (data sekunder) atau bahan pustaka dan wawancara (data primer) dengan pihak yang berkaitan dengan kasus yang penulis pilih. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1) Pasal 21 ayat (1) UUMIG tidak memberikan jawaban tentang bagaimana kualifikasi maupun syarat dari unsur dominan suatu merek yang menyebabkan persamaan pada pokoknya. Majelis Hakim juga tidak memberikan persamaan pada pokoknya dan tidak memberikan tolok ukur terkait unsur dominan atas merek yang menyematkan kata BENSU. 2) Penegakkan *first to file* secara lebih lanjut harus dilakukan penghapusan merek yang dianggap terdapat persamaan pada pokoknya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. 3) Kualifikasi nama orang terkenal belum diatur dengan UUMIG. 4) Pelindungan hukum atas merek dilakukan secara preventif dan represif baik berupa upaya litigasi dan non litigasi serta penerapan pidana yang dapat dilakukan atas pelanggaran merek.

**Kata Kunci:** *Merek, Geprek Benu, Persamaan Pada Pokoknya*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (andhikagautama2@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id)

**QUALIFICATION OF SIMILARITY IN ITS ESSENCE ON LAW  
NUMBER 20 YEAR 2016 CONCERNING TRADEMARK AND  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS  
(CASE STUDY OF AYAM GEPREK BENSU)**

By: Muhammad Andhika Gautama<sup>1</sup> and Irna Nurhayati<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to: 1) identify the qualifications of dominant elements that lead to similarities between one brand and another. 2) to analyze the suitability of trademark protection practices with the first to file system that was disputed at the Jakarta Commercial Court with the provisions of UUMIG. 3) knowing the qualifications of the names of famous persons used as marks according to UUMIG and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 67 of 2016 concerning Mark Registration; and 4) know the legal protection of marks and avoid losses in the business sector caused by the settlement of disputes over marks at the Commercial Court which were settled without the principle of prudence.*

*This study uses a combination of a normative approach and an empirical approach. The data used are primary data and secondary data. This study uses data collection that focuses on document studies (secondary data) or library materials and interviews (primary data) with parties related to the case that the author chooses. This research data analysis using qualitative data analysis.*

*The results of this study can be concluded 1) Article 21 paragraph (1) UUMIG does not provide an answer about how the qualifications and requirements of the dominant elements of a brand that cause similarities in essence. The Panel of Judges also did not provide similarities in essence and did not provide benchmarks related to the dominant element of the brand that embeds the word BENSU. 2) Further enforcement of the first to file must be carried out by deleting marks that are considered to have similarities in essence to provide legal certainty and legal protection to the legal owner of the mark. 3) The qualification of famous people's names has not been regulated by UUMIG. 4) Legal protection for trademarks is carried out in a preventive and repressive manner, both in the form of litigation and non-litigation efforts as well as the application of criminal penalties for trademark infringement.*

**Key words:** *Brand, Geprek Bensu, Similarity in its Essence*

---

<sup>1</sup> Master of Business Law Student, Law Faculty, Gadjah Mada University, Yogyakarta.  
(andhikagautama2@gmail.com)

<sup>2</sup> Lecturer of Business Law, Law Faculty, Gadjah Mada University, Yogyakarta  
(irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id)