

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIRUAN MEREK

Oleh

Marthin Hisar Rajagukguk<sup>1)</sup>

Jimi Andreas Sitepu<sup>2)</sup>

Harapan Situmorang<sup>3)</sup>

Yanti Agustina<sup>4)</sup>

Universitas Prima Indonesia, Medan<sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail :

[marthin.guk@gmail.com](mailto:marthin.guk@gmail.com)<sup>1)</sup>

[andreasakageaka@gmail.com](mailto:andreasakageaka@gmail.com)<sup>2)</sup>

[yantiagustina@unprimdn.ac.id](mailto:yantiagustina@unprimdn.ac.id)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Brand or brand is identified with a scribble or line that forms a pattern which indicates that the brand contained in one type of object is different from other objects. The Unitary State of the Republic of Indonesia only realized the importance of packaging for trade products, namely brands, in 1961 with the issuance of regulations governing business marks, namely Law No. 21 of 1961 concerning trademarks and commercial marks. In 2016, the Director General of Intellectual Property Rights issued a law that was revised from the previous Law to Law no. 20 of 2016 concerning Brands. In principle, if you want to legitimize a brand, you must pay attention to the applicable procedures. Marks that want to be legitimized through such registration must be believed to be not the result of plagiarism of other trademarks. The legal consequences that occur if a brand is imitated is a cancellation request in the form of a brand deletion carried out by the trademark rights holder who feels imitated. A mark that has been registered and accepted by the relevant institution will arise whose name is the trademark rights held by the party who owns the mark. The holder of the mark can also file a lawsuit for the cancellation of the mark against the mark which he considers to be similar to the mark he owns, not only a lawsuit but the holder of the mark can also take criminal action. So in this case, the judge's decision to reject Ruben Onsu's lawsuit is correct and in accordance with the Mark Law because the defendant's mark has gone through a process in accordance with the applicable law, the formality examination process, announcement examination and substantive examination, as well as obtaining the approval of the Minister to issue a certificate.*

**Keywords: Because of Law, Brand, Brand Impersonation**

## ABSTRAK

Merek atau brand diidentikkan dengan coretan atau garis yang membentuk pola yang menandakan bahwa merek yang terdapat pada satu jenis objek berbeda dengan objek lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia baru menyadari pentingnya kemasan bagi produk perdagangan yaitu merek pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dan Merek Dagang. Pada tahun 2016, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan undang-undang yang direvisi dari UU sebelumnya menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Prinsipnya, jika ingin melegitimasi sebuah merek, Anda harus memperhatikan prosedur yang berlaku. Merek yang ingin dilegitimasi melalui pendaftaran tersebut harus diyakini bukan merupakan hasil penjiplakan merek lain. Akibat hukum yang terjadi jika merek ditiru adalah permintaan pembatalan berupa penghapusan merek yang dilakukan

oleh pemegang hak merek yang merasa ditiru. Akan timbul merek yang telah didaftarkan dan diterima oleh instansi terkait yang namanya merupakan hak merek yang dipegang oleh pihak yang memiliki merek tersebut. Pemegang merek juga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek yang dianggapnya mirip dengan merek yang dimilikinya, tidak hanya gugatan tetapi pemegang merek juga dapat melakukan tindakan pidana. Maka dalam hal ini putusan hakim menolak gugatan Ruben Onsu sudah benar dan sesuai dengan UU Merek karena merek tergugat telah melalui proses sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan pengumuman dan pemeriksaan substantif, sebagaimana serta memperoleh persetujuan Menteri untuk menerbitkan sertifikat.

**Kata Kunci: Karena Hukum, Merek, Peniruan Merek**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Brand atau Merek ialah suatu produk ekonomi yang terlegitimasi dan merupakan satu dari beberapa jenis produk ekonomi yang ada. Brand atau merek diidentikan dengan suatu coretan atau pun garisan yang membentuk suatu pola yang menandakan bahwa merek yang terdapat pada satu jenis benda berbeda dengan benda yang lain. Pada umumnya mereka dilekatkan pada suatu produk ekonomi yang kemudian dibisniskan oleh pribadi maupun kelompok orang baik yang berbadan hukum atau tidak hanya dengan tujuan agar bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk barang yang tertera. Suatu badan usaha untuk meningkatkan daya tarik dari usahannya tentu harus memiliki merek yang bermutu. Dengan demikian maka suatu barang yang dijual di pasaran akan laku jika barang tersebut dikemas dengan merek yang unik, berbeda, dan dapat menarik

perhatian konsumen yang sedang melihatnya, karena belakangan ini banyak produk ekonomi yang dijual di pasar satu sama lain memiliki kemasan merek yang hampir sama dengan merek yang hadir sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia baru menyadari pentingnya kemasan produk dagang ialah merek, pada tahun 1961 dengan lahirnya regulasi yang mengatur mengenai merek usaha, yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang merek dagang dan merek perniagaan. Substansi penting yang terdapat dalam regulasi merek ini adalah bahwa setiap orang yang merasa menciptakan suatu bentuk merek yang pertama maka dialah orang yang berhak dan terlegitimasi secara hukum sebagai pemegang hak merek dari barang tersebut, kecuali sampai ada pihak lain yang menggugat hak mereknya dan dapat dibuktikan. Selanjutnya UU No. 21 Tahun 1961 diubah dengan UU No.

19 Tahun 1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar. Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2016, Dirjen HKI mengeluarkan UU yang telah direvisi dari UU sebelumnya menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Setelah perkembangan regulasi mengenai merek dagang yang semakin ketat namun tetap saja terdapat beberapa bentuk pelanggaran terhadap merek yang ada, dan kebanyakan dari pelanggaran tersebut terjadi kepada merek yang sudah memiliki nama besar di publik. Praktik tersebut dilakukan pada umumnya oleh orang ataupun sekelompok orang yang ingin mencari profit yang besar namun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui pemaknaan tersebut sudah nyata kalau praktik pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini mengincar merek-merek yang sebelumnya sudah memiliki nama baik di publik. Melalui penelitian ini segala bentuk kejahatan HAKI merek yang dituju adalah adanya usaha untuk melanggar HAKI merek dari orang yang sudah melahirkan merek sebelumnya

dan sudah memiliki nama baik di publik namun pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut ingin menirunya.

Salah satu kasus pelanggaran merek yang ada adalah kasus peniruan merek antara I Am Geprek Benu Sedep Benerr dan Geprek Benu. Perusahaan merek dagang I Am Geprek Benu Sedep Benerr sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal 16 Agustus 2017. Namun dalam gugatan yang dilakukan oleh pemilik Merek Geprek Benu terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berisikan tentang dia-lah yang seharusnya berhak memakai dan sebagai pemilik merek dagang Geprek Benu dikarenakan dia-lah yang pertama kali mendaftarkan merek dagang tersebut, dan dia berhak atas penggunaan merek dagang tersebut.

Melalui hal-hal yang telah penulis uraikan di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian jurnal dengan judul ***“Akibat Hukum Terhadap Peniruan Merek. (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)”***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penipuan merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas merek terhadap pelanggaran perbuatan merek?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penipuan merek
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak atas merek terhadap pelanggaran perbuatan merek.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

2.1.1. Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek atas dalam hal terjadinya penipuan merek.

### 2.1.2. Kerangka Konsepsi

a. Analisis Hukum adalah upaya mengetahui keadaan

sebenarnya atas kondisi **hukum** yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.<sup>i</sup>

- b. Peniruan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain demi mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum.
- c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif, yang dimana metode Penelitian Normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, dimana penelitian ini bersifat melakukan suatu penelitian yang mengungkapkan peraturan Perundang – undangan sesuai dengan teori hukum yang sedang menjadi bahan Penelitian<sup>ii</sup>.

#### 3.2. Sumber Bahan Buku

Sumber bahan dalam Penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum, yakni merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, putusan Pengadilan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Sumber tersebut antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer : UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan putusan No 57/Pdt.Sus/2019/PN.Jkt Pst.

- b. Bahan Hukum Sekunder : Data yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan

kemudian data ini akan dihimpun dan dikaji oleh peneliti, selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier : informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan Data Kepustakaan, yang bersumber dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan , teori-teori hukum yang berlaku, serta jurnal dan media massa.

### 3.4. ANALISIS DATA

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian pengertian atau

fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Akibat Hukum terhadap penipuan merek

Seperti yang sudah kita ketahui, sebuah tulisan ataupun gambar yang isinya menjelaskan substansi dari produk yang dijual maupun kualitas produknya yang tertera pada suatu produk bisnis yang serig disebut dengan merek diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah konsumen dalam mengklasifikasikan setiap produk yang dijual di pasar.<sup>iii</sup> Pada prinsipnya jika ingin melakukan legitimasi terhadap suatu merek harus memperhatikan prosedur yang berlaku. Merek yang ingin dilegitimasi melalui pendaftaran tersebut sebelumnya harus diyakini bukan hasil dari penjiplakan karya cipta merek lain, karena jika pada proses pendaftaran diketahui ternyata merek tersebut dianggap hasil penjiplakan

karya cipta orang lain maka merek tersebut akan didiskualifikasi dari pendaftaran alias tidak diterima.

Sudah seyogiannya legitimasi sebuah merek harus dilandasi itikad baik dari si pendaftar, artinya si pendaftar merek tidak boleh mendaftarkan merek nya hanya karena agar menghambat pebisnis lainnya yang ingin masuk ke dalam pasar dari merek barang yang ingin didaftarkan. Sebagaimana yang telah ditegaskan juga bahwasannya pendaftaran suatu merek harus dilandasi dengan permintaan dari pemilik merek dan dilandasi dengan beretikad baik, karena apabila dilandasi dengan itikad tidak baik maka perlindungan terhadap merek tersebut dapat ditolak/dibatalkan.

Adapun prosedur dan tahapan yang harus dilewai dalam proses legitimasi merek adalah, pengajuan legitimasi merek dapat didaftarkan oleh pendaftar atau kuasa pendaftar kepada Menteri secara online ataupun secara langsung (manual) menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan:

- i. Waktu pembuatan permohonan
- ii. Identitas yang meliputi nama, warga negara, dan tempat tinggal

- iii. Identitas perwakilan dalam hal pemohon diwakilkan
- iv. Dalam hal jenis merek mempunyai warna maka harus mencantumkan jenis warna tersebut
- v. Dalam hal pemohon memohon Hak prioritas maka harus mencantumkan asal negara nya dan waktu permohonan merek pertama kali
- vi. Level produk yang didaftarkan harus berdasarkan keterangan kualitas dan substansi dari produk.

Setelah melakukan poin-poin di atas lalu surat permohonan pendaftaran merek tersebut dibubuhi tanda tangan dari pendaftar atau kuasa pendaftar disertai dengan brand merek dan kwitansi pembayaran. Jumlah pembayaran ditetapkan dari jenis produk yang ada. Jenis-jenis merek yang dapat didaftarkan dapat berupa 3 dimensi dan voicenote. Dalam hal merek yang berbentuk 3 dimensi disertai dengan logo yang menunjukkan karakter dari produk tersebut. Sedangkan dalam hal merek

berupa Voicenote atau suara disertai dengan simbol dari rekaman suara tersebut. Di dalam surat permohonan tersebut juga harus disertai keterangan keaslian kepunyaan merek yang ingin didaftarkan.

Syarat pendaftaran merek adalah terdiri dari :

- a) Harus sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Haram hukumnya dalam merek tersebut ada bersangkutan atau tertera hal-hal yang melawan etika sosial dan hukum yang dapat menngancam situasi sosial.

- b) Harus memiliki daya pembeda dalam suatu merek

Sebagai contoh lukisan/bentuk suatu merek berupa tulisan yang mengidentifikasi dari karakter produk tersebut, contoh : cantik, indah, dingin, dan lain-lain.

- c) Belum dimiliki secara umum

Bahwasannya merek tersebut belum dipakai atau digunakan secara umum dan luas dikalangan masyarakat.

- d) Tidak adanya keterangan yang menyangkut langsung mengenai produk yang didaftarkan pemohon.

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dapat diajukan dengan memenuhi materi-materi prosedur yang dibutuhkan. Jika

ditemukan materi-materi permphonan yang dibutuhkan belum komplet pada tempo tiga puluh hari kerja dimulai dari waktu penerimaan, maka pendaftar diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap materi-materi surat permohonannya dan diberikan tempo waktu enam puluh hari kerja dimulai dari waktu diterimanya surat pemberitahuan untuk melakukan perbaikan. Jika menggunakan hak prioritas, lain halnya, yaitu pendaftar diberikan tempo sembilan puluh hari kerja untuk melakukan perbaikan. Jika kelengkapan persyaratan belum dapat dipenuhi dikarenakan hal yang bersifat tiba-tiba seperti force-majeur ataupun hal lainnya yang tidak bisa dideteksi sebelumnya, maka pendaftar dapat melakukan pengajuan untuk dispensasi waktu untuk memperbaiki surat permohonan tersebut. Namun jika dari tempo waktu yang diberikan pendaftar tidak juga mampu memenuhi materi-materi pendaftaran yang dibutuhkan maka dalam hal ini dirjen HAKI akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pendaftar bahwa pendaftaran mereknya agar ditarik kembali alias tidak diterima.

Setelah melalui persyaratan pendaftaran merek, akan dilakukan pemeriksaan substantif merek. Dalam hal ini poin-poin yang tertera dalam

permohonan merek akan diperiksa petugas yang berwenang. Pada proses ini akan ada proses bantahan berupa keberatan dari publik dan ini akan dijadikan bahan pemikiran oleh petugas. Namun jika tidak ditemukan bantahan dari pihak-pihak maka proses selanjutnya adalah melakukan pengecekan substantif kepada pendaftar. Sebaliknya kalau ditemukan bantahan dari beberapa pihak, maka terhadap bantahan itu akan dilakukan pengecekan. Proses bantahan memakan waktu selama 150 hari kerja dan pada proses pengecekan ini dilakukan oleh ahli profesional di bidangnya dengan legitimasi dari Dirjen Kementerian.

Hal pemeriksaan substantif merek ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.” dan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.”

Terhadap Suatu merek yang sudah ditetapkan dapat dilakukan gugatan

pembatalan, artinya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya hak suatu orang terhadap suatu merek dalam melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan membatalkan atau menghapuskan merek tersebut, Namun tentu gugatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan saja.

Pihak yang ingin melakukan pembatalan terhadap suatu merek memiliki tempo waktu lima tahun dimulai dari waktu tepat merek itu didaftarkan. Namun suatu gugatan bisa dilakukan dengan menghiraukan limit waktu kalau suatu merek yang terkait ditemukan niat yang jelek dari si pendaftar dikarenakan mereknya dianggap melawan falsafah negara, hukum yang berlaku, etika, kesopanan, dan dapat mengancam keamanan masyarakat.. Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Merek Kolektif terdaftar. Setelah diputuskan melalui pengadilan niaga, terhadap putusan itu dapat dilakukan kasasi jika tidak puas.

#### **4.2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek.**

Suatu merek yang telah didaftarkan dan diterima oleh lembaga yang terkait akan timbul yang namanya hak merek yang dipegang oleh pihak yang memiliki merek tersebut. Pihak yang memiliki merek tersebut tentu juga akan dilekatkan kepadanya hak-hak hukum berupa perlindungan hukum atas karya ciptaan nya. Pemegang merek tersebut juga dapat melakukan gugatan pembatalan merek terhadap merek yang dianggapnya menyerupai dengan merek yang dipunyainya, tidak hanya gugatan namun pemegang merek tersebut juga dapat menempuh jalur pidana. Selain itu pemegang merek juga dilekatkan hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap atas gugatan pembatalan merek yang diajukannya. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa HAKI berupa merek ini dapat melalui dua hal yaitu melalui pengadilan dan melalui luar pengadilan atau perdamaian. Di dalam proses gugatan di Pengadilan penggugat dapat melakukan gugatan ganti rugi, memberhentikan segala kegiatan produksi atas produk yang terkait, memberhentikan kegiatan penjualan dan lain-lain yang terkait itu. Sedangkan proses untuk penyelesaian di luar

pengadilan (non litigasi) ialah dapat memakai cara sidang arbitrase agar dapat mencapai kepatian hukum yang lebih cepat, dapat juga melalui proses mediasi, konsolidasi, konsoliasi, dan lain-lain yang bersifat perdamaian dan ingin persengketaan bisa cepat tuntas. Payung hukum yang mempayungi mengenai kegiatan HAKI merek memberikan ruang bagi para pemegang merek yang merasa karya ciptaan merek nya ditiru oleh orang lain dapat melakukan gugatan terhadap itu baik kepada pribadi maupun badan hukum, hal ini termuat dalam Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Merek. Pemegang merek tersebut juga dapat menempuh jalur hukum pidana dalam terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta berupa peniruan terhadap karya ciptann merek nya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 (1) Jo Pasal 77.

Dalam hal menentukan bahwa telah terjadi nya pelanggaran karya cipta merek adalah dengan melakukan perbandingan secara langsung terhadap merek yang terkait, lalu meneliti secara teliti setiap sudut pokok-pokok nya apakah terdapat kesamaan atau tidak terhadap pokok sebagian maupun seluruh, kalau ditemukan kemiripan sah lah kalau itu adalah sebuah pelanggaran karya cipta merek.

Pemilik merek akan menggugat atas peniruan merek yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik merek yang sah dan konsumen, dimana merek yang sah tersebut telah terjadi peniruan yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan bagi konsumen dalam membeli produk dan tidak dapat membedakan keasliannya atau tidak.

Maka oleh sebab itu, peniru merek tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana bukan hanya gugatan perdata saja namun terdapat juga ketentuan pidananya, di dalam pasal 100 UU merek disebutkan bahwa pihak-pihak yang tanpa izin ataupun sah melakukan pendomplengan atas karya cipta merek orang lain yang sebelumnya sudah terlegitimasi secara hukum, maka pihak yang melanggar tersebut dapat dipidana paling lama lima (5) tahun dan juga dibebani denda dua (2) milyar rupiah.

#### **4.3. Analisis hukum terhadap putusan No 57/Pdt.Sus/2019/Pn.Jkt Pst**

Adapun kasus dalam Putusan No. 57/Pdt. SUS-HKI/Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst. Antara Merek GEPREK BENSU dengan Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRB . Yang dalam hal ini adanya persamaan pada pokoknya yakni penggunaan kata BENSU. Bahwa pemegang merek GEPREK BENSU telah mendaftarkan

mereknya berdasarkan Nomor Pendaftaran IDM00062427 dengan tanggal pendaftaran 7 Juni 2018 serta telah mendapatkan perlindungan sampai tanggal 3 September 2025.

Sedangkan pendaftaran merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR tertanggal 24 Mei 2019. Sehingga Berdasarkan tanggal pendaftaran tersebut bahwa pemegang merek GEPREK BENSU merupakan pendaftar pertama (First to file) dan pemilik satunya yang sah atas merek BENSU di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai hak tersebut.

Namun berdasarkan pertimbangan hakim dan bukti-bukti bahwasanya pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR adalah PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO berdasarkan tanggal penerimaan 3 Mei 2017.

Oleh karena itu Merek GEPREK BENSU telah melakukan peniruan atas merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR dengan menggunakan nama atau singkatan badan hukum PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO atau disingkat AYAM GEPREK BENSU. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya hakim menyatakan

batal demi hukum atas GEPREK BENSU .

## 5. SIMPULAN

1. Adapun akibat hukum yang timbul terhadap peniruan merek adalah adanya pembatalan dan/atau penghapusan merek.
2. Adapun perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek bahwa pemegang merek dapat melaporkan pihak yang melakukan peniruan atas mereknya baik secara perdata maupun pidana.
3. Putusan Hakim terhadap kasus sengketa Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu sudah dianggap benar dan tidak bersebrangan atau melanggar hukum, Bahwasannya Merek I Am Geprek Bensu sudah mendaftarkan mereknya dengan adanya itikad baik dengan mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## Saran

1. Diperlukan tambahan literatur hukum yang lebih bagi setiap pihak yang ingin mendaftarkan karya merek nya ke lembaga negara, agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik.

2. Diperlukan juga proses seleksi yang lebih selektif di dalam tubuh lembaga yang memberikan izin yaitu Dirjen HAKI agar setiap merek yang ingin di daftarkan tersebut dapat teruji dengan baik kemurnian keasliannya.

3. Dalam hal penyelesaian perkara cipta merek melalui proses pengadilan, diperlukan hakim yang dalam hal sebelum memutuskan perkara agar mau melihat putusan-putusan hakmi terdahulu atau yurisprudensi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan*

*Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang merek*

*Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek*

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

*Putusan No 57/Pdt.Sus/Pn.Jkt Pst*

### **BUKU**

*Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127*

*Ahmadi Miru, Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 7*

*Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu media Publishing, 2005) hlm. 239*

*Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11*

*Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2007) hlm. 141*

*Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23*

*Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14*

*Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramica, Jakarta 1980, hlm. 84*

---