

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PERSAMAAN MEREK RESTORAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NEGERI  
NOMOR 46/Pdt.Sus-merek/2018/PN  
Niaga.Jkt.Pst)

*By Siti Ngaisah*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSAMAAN MEREK RESTORAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI NOMOR 46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst)**

**Putri Mei Dianti**

**Siti Ngaisah**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

**Abstrak**

Pandemi covid-19 (*corona virus diseases* 2019) belum sepenuhnya berakhir. Warga Indonesia banyak mengeluh mengenai dampak dari pandemi tersebut. Salah satunya adalah dampak pada stabilitas ekonomi. Alhasil banyak warga yang memulai usaha di rumah, dan dipasarkan hingga ke berbagai daerah. Sebelum dipasarkan, pemilik produk wajib mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual, dari produk tersebut. Kekayaan intelektual dalam bahasa Inggris disebut *intellectual property* adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Tujuan Umum dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum hak merek dagang terhadap dua restoran yang memiliki nama dan logo yang sama. Untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa merek, yaitu persamaan merek dagang antara dua restoran di Indonesia. Menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap praktek peniruan merek dagang baik dari nama, maupun logo dari kedua restoran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menerapkan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta. Data penelitian dibedakan antara sumber data yang diperoleh dan buku atau pustaka serta internet. Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat atau subjek penelitian penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan atau internet.

**Kata kunci : Pandemi , Kekayaan Intelektual, Merek**

**Pendahuluan**

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran.

Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu di mana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut,

dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk

dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut<sup>1</sup>.

<sup>8</sup> Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek tepatnya logo, semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan plagiasi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan dari praktek-praktek peniruan produk. Logo sendiri merupakan <sup>26</sup>lah satu produk atau sesuatu hal yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di mana banyak kasus yang beredar terkait dengan peniruan daripada bentuk logo atau tulisan yang ada di dalam logo itu sendiri. Hal ini dikarenakan logo menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan produk yang dihasilkan. Merek yang sudah memiliki nama dan banyak diketahui oleh orang banyak sering kali memiliki peminat yang tidak sedikit. Sering kali juga ada beberapa orang yang dengan sengaja menggunakan merek logo tersebut demi mengambil keuntungan tersendiri. Seharusnya jika ingin mengambil hak ekonomi dari suatu merek, haruslah melakukan perjanjian lisensi dengan yang mempunyai merek logo tersebut<sup>2</sup>.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran.

Hal tersebut itu yang menjadikan pengusaha nakal menggunakan merek tersebut untuk meningkatkan usaha dagangnya dengan cepat, sehingga apabila omset penjualan barang/jasanya tinggi, maka keuntungan yang didapat juga semakin besar. Pengusaha nakal tersebut menggunakan merek tersebut dengan

cara menirunya, tanpa izin atau lisensi dari pemilik merek tersebut. Terkadang merek palsu yang digunakan tersebut tidak didaftarkan, tetapi ada juga yang berani mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI yang mana secara bulat-bulat meniru merek terkenal tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen dari merek tersebut, dalam hal mengetahui produk yang mereka beli asli atau palsu.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan dari lembaga peradilan seperti pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Apalagi dengan semakin jelasnya bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, yang mana tentunya tidak akan ber<sup>12</sup>a dengan tuntutan hukum benda lainnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai penegakan hukum terhadap persamaan merek dagang pada restoran.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menerapkan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta. Ciri-ciri penelitian deskriptif sebagai berikut:

- a. Berfokus terhadap pemecahan masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang disusun dapat dijelaskan dan dianalisis. Selanjutnya, penelitian deskriptif yang akan diterapkan peneliti diharapkan dapat menghasilkan analisis yang menggambarkan secara jelas proses perlindungan hukum atas merek terhadap tindakan passing of atau sengketa merek yang terjadi pada nama merek.

<sup>16</sup>

<sup>1</sup> Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal.131.

<sup>2</sup> <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/>, diakses pada tanggal 22 Desember pukul 08.06.

15

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Peraturan Hak Merek

#### a. Hak Merek

Dalam penjelasan UU no. 20 tahun 1997 Pasal 1 ayat 5, hak atas merek, yaitu: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Dengan memiliki Hak Merek, seseorang yang ingin mempunyai merek, memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial<sup>2</sup> dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama.

Merek merupakan identitas dari sebuah produk. Terkadang konsumen mengenal sebuah barang dari merek yang diketahuinya. Merek juga merupakan pencitraan dari sebuah kualitas produksi, untuk itulah setiap pengusaha menginginkan mereknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Merek merupakan wajah dari bisnis, di mana mana dapat membedakan produk atau servis yang dimiliki dengan kompetitor. Pendaftaran Merek dapat memaksimalkan diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran Internasional. Merek dapat memberikan menjamin kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi digunakan dalam periklanan dan perlu diperhitungkan penyalahgunaan oleh pihak lain<sup>3</sup>.

Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.
- b. Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis.
- c. Merek Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/ jasa sejenisnya.

Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.
- c. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal,

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 141.

baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli<sup>4</sup>. Sedangkan, Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
  - b. Melindungi masyarakat konsumen;
  - c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
  - d. Memberi gengsi karena reputasi;
  - e. Jaminan kualitas.
- b. Merek Dagang

Berdasarkan ketentuan umum pada UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya“.

<sup>4</sup> Suatu merek dagang adalah tanda pembeda yang mengidentifikasikan barang atau jasa tertentu dihasilkan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Merek dagang adalah merek atau bagian merek yang diberikan untuk melindungi secara hukum, yaitu melindungi penjual untuk menggunakan hak eksklusif untuk

menggunakan nama merek atau tanda merek. Tujuan hukum merek dagang adalah untuk memungkinkan perusahaan bentuk eksklusif *identifier* yang mereka dan hanya dapat mereka gunakan untuk menandai produk mereka<sup>6</sup>.

Secara umum, undang-undang merek dagang berupaya melindungi konsumen agar tidak kebingungan tentang siapa yang menyediakan, mendukung, atau berafiliasi dengan sebuah produk atau layanan tertentu. Guna m<sup>12</sup>hindari situasi semacam itu, pemilik merek dagang dapat melarang orang lain memakai merek dagangnya (atau yang serupa) tanpa izin jika hal itu menimbulkan kebingungan.

Sedangkan Merek Dagang yang tidak bisa di Daftarkan adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Bertentang<sup>2</sup> dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Terdapat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.
- d. Terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat dari barang atau jasa yang diproduksi.

<sup>4</sup> <http://pengacaramuslim.com/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2021

<sup>5</sup> <https://whrtinisaputri.blogspot.com/2016/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak.html> Diakses pada tanggal 12 Februari pukul. 20.01.

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 139.

<sup>7</sup> <https://kamus.tokopedia.com/m/merek-dagang/> Diakses pada tanggal 12 Februari pukul 20:36.



- e. Tidak memiliki hal yang dapat menjadi pembeda dari barang atau jasa lainnya.
- f. Merupakan nama umum atau lambang milik umum.

## 2. Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan merek dikenal adanya perlindungan merek terdaftar (*registered trademark*) yang dilambangkan dengan ® dan merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*) dilambangkan ™. Prinsip utama yang diatur dalam Undang-Undang No 21/1961 adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*First to use system* atau *stelsel deklaratif*) artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak. Anggapan hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut<sup>8</sup>.

Proses peradilan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Dan apabila terbukti secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana atau denda) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi perlindungan hukum akan diberikan oleh Negara hanya kepada merek yang terdaftar saja. Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek sah karena pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum

(Pasal 1365 KUH Perdata) antara lain memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya Kerugian;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya Kesalahan.

Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang melawan hukum yaitu secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak. Selain itu menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan (secara materiil dan nonmateriil) dengan adanya pelanggaran merek tersebut. Karena pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu kesalahan maka apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek sudah sepatasnyadikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan<sup>9</sup>.

### a. Jenis-Jenis Perlindungan Merek

#### 1) Perlindungan Merek Preventif

Merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan Nomor register tersebut terdaftar di Dirjen HAKI maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik. Perlindungan preventif sesuai

<sup>8</sup> Rahim Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 10-16.

<sup>9</sup> Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, (Aceh: Samudra Keadilan, 2016), hal. 72.

dengan pasal 5 UU No 15 Tahun 2001 yaitu Merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan <sup>22</sup> daftaran merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
  - b) Tidak memiliki daya pembeda;
  - c) Telah menjadi milik umum; atau
  - d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
- 2) Perlindungan Merek Represif <sup>31</sup>

Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui UU No. 15 tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001<sup>10</sup>.

<sup>29</sup> b. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Di Indonesia

Perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 28 UU No. 15/2001 sebagai berikut:

**Pasal 3 :** Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara <sup>2</sup> pada pemilik merek yang dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

**Pasal 28 :** Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan hukum dan pengeksploitasi merek berlaku selama jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan UUNo. 15/2001 menetapkan bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 10 (sepuluh) tahun pengeksploitasi merek untuk kepentingan komersial dan agar tidak terkena pembatalan 'non use' 3 (tiga) tahun berturut-turut.

<sup>32</sup> Ketentuan tentang perpanjangan jangka <sup>14</sup> waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam UU No. 15/2001 pada Pasal 35 (ayat 2 dan 3) "Permohonan perpanjangan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Dirjen HKI dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek <sup>14</sup> terdaftar tersebut." kemudian Pasal 36 UU No. 15/2001 menetapkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila :

- 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam <sup>30</sup> sertifikat Merek tersebut.
- 2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam sertifikat masih diproduksi dan diperdagangkan.

Merek dilindungi untuk digunakan dalam aktivitas bisnis, sehingga penggunaan merek harus sesuai dengan pendaftarannya sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Merek <sup>7</sup> nya eksis untuk perdagangan barang atau jasa, sehingga jika barang atau jasa sudah tidak diproduksi lagi, maka <sup>3</sup> sistensi merek pun tidak lagi ada <sup>7</sup> adanya. Merek yang tidak lagi eksis <sup>7</sup> menjadi domain penguasaan negara dan hak atas merek bersifat terbuka kembali untuk dimohonkan oleh pihak lain<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Op.cit., hal 187-189.

### 3. Upaya Hukum terhadap Pelaku Peniruan suatu Nama atau Merek Restoran

Nama atau merek suatu restoran bisa dikategorikan sebagai merek dagang (*trademark*). *Trademark* digunakan oleh pembisnis atau pengusaha untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Perlindungan atas merek yaitu adanya kepastian hukum atas Merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar. Peniruan atau bisa juga disebut dengan persamaan suatu merek secara sengaja atau pun tidak sengaja, termasuk dalam kategori dalam pelanggaran hak merek.

Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek kepada pelaku peniruan merek, yaitu mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83 Ayat 1, yaitu: (1) Gugatan ganti rugi, atau (2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Sanksi Administrasi Negara terjadi bila terjadi pelanggaran terhadap

hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.

Adapun juga ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek. Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklarifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam Pasal 100 Ayat 1 dan 2 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- a. Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
- b. Ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Jadi, ada 2 jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek yang sah atau pemilik restoran yang merasa nama restorannya memiliki kesamaan dengan restoran lain yang sudah berdiri, yaitu upaya hukum gugatan berupa ganti rugi, dan/atau Penghentian semua



perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut, atau upaya pidana yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu<sup>12</sup>.

#### 4. Penegakan Hukum Terhadap Persamaan Merek Restoran

implementasi penegakan hukum terhadap persamaan merek restoran dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor: 46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niagajkt.pst. dengan uraian di bawah ini.

Penggugat OCKY BUDIARTO KARJONO sebagai pemilik hak eksklusif dengan asas *first to file* atas merek HOT STAR telah menggugat WANGCHING-LUNG (Tergugat) laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bekerja sama dengan PT KREASI NUTRIBOGA (sebagai Turut Tergugat<sup>25</sup>) untuk menjalankan bisnis restoran dengan merek yang sama dengan milik Penggugat.

Penggugat telah mendaftarkan merek HOT STAR untuk pertama kali pada tanggal 19 April 2010 dengan menu utamanya ayam goreng. Sehingga pendaftaran dan pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2001 jo. Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2016 yang pada pokoknya

permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek pendaftar pertama. Tergugat telah bekerja sama dengan Turut Tergugat untuk mendirikan restoran tersebut dengan skema waralaba/ *frenchise* dan menjual hidangan utama yang sama dengan milik Penggugat yaitu ayam goreng. Dan gerai yang dimiliki Tergugat atas bantuan Turut Tergugat telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Penggugat hal tersebut adalah tindakan melanggar aturan hukum Republik Indonesia terkait perizinan usaha demi mengeruk keuntungan dengan merugikan Penggugat.

Menurut Tergugat hal tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang sudah seharusnya dilakukan, karena Tergugat adalah warga negara asing yang ingin membuka gerai di Indonesia, maka Tergugat bekerja sama dengan pihak lain (*incasu* Turut Tergugat) agar usaha membuka cabang restoran HOT STAR milik Tergugat dapat berjalan di Indonesia. Dan menurut Tergugat hal tersebut sudah sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah salah dan tidak jelas memposisikan Turut Tergugat pada gugatan *a quo*, karena dalam petitum gugatan, Penggugat sama sekali tidak memasukkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan. Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran merek yang sama dalam perkara HOT STAR Nomor 55 yang ditujukan kepada PT KREASI NUTRIBOGA sebagai Tergugat dan sebagai Turut Tergugat pada Gugatan ini.

Tergugat telah mendaftarkan merek "HOT STAR" di wilayah hukum Indonesia di bawah register merek Nomor IDM000329808 dan IDM000480033 yang terdaftar untuk kelas 43 dan 29 pada tanggal 14 Desember 2018 dengan ayam

<sup>12</sup> <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/> diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

goreng sebagai menu utama pada restoran HOT STAR milik Penggugat. Maka menurut Penggugat sudah sepatasnya Tergugat mendapat hukuman untuk membayar kerugian karena telah meniru, menjiplak atau memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek HOT STAR milik Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Namun hal tersebut ditolak majelis hakim karena kerugian tersebut tidak ada bukti nyata dan tidak dapat dijelaskan secara rinci.

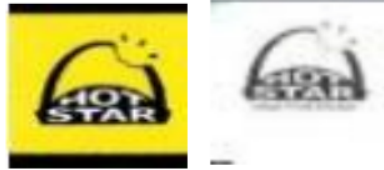
Tergugat menolak pernyataan Penggugat mengenai pelanggaran merek yang dilakukan tergugat karena, Tergugat telah menjalankan bisnis restoran dengan merek HOT STAR sejak 1992 dan telah mendaftarkan merek restoran tersebut sejak 2004 di Taiwan. Tergugat mengatakan bahwa merek HOT STAR adalah merek terkenal yang bisa saja di jiplak maupun ditiru oleh pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.

Di Indonesia, Tergugat mendaftarkan merek HOT STAR pada tanggal 14 Desember 2018 padahal kelas 29 yaitu tentang barang/ jasa yang akan dijual dan hal tersebut masih dalam proses pendaftaran Tergugat belum memiliki sertifikat Merek dari Dirjen HKI. Sedangkan Penggugat mendaftarkan merek HOTSTAR miliknya sejak 19 April 2010 dan sudah mendapatkan sertifikat Merek. Dan terbitlah putusan ini pada tanggal 13 September 2018.

Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena sebelum gugatan ini terbit, Tergugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penggugat juga melayangkan gugatan yang serupa kepada Turut Tergugat pada tanggal 16 November 2018. Tergugat menyatakan bahwa gugatan-gugatan di atas belum final, sehingga tidak bisa mengajukan gugatan serupa. Akan tetapi pernyataan tersebut

dibantah oleh majelis hakim, bahwa gugatan-gugatan tersebut tidak menghalangi gugatan baru yang dilayangkan oleh Penggugat.

Kemudian Tergugat juga mengatakan mengenai logo milik Penggugat yang sama persis dengan logo miliknya.



Logo milik Tergugat (gambar sebelah kiri) dan Logo milik Penggugat (gambar sebelah kanan) terlihat sangat jelas memiliki kesamaan baik dari tulisan dan bentuk lengkungan di atas tulisan serta bunyi. Yang membedakan hanya pada warna kuning pada latar belakang logo milik Penggugat dan karakter huruf Cina pada bawah logo milik Tergugat.

Yang menjadi pokok permasalahan oleh Penggugat sehingga terbit putusan ini adalah pendaftaran merek restoran dengan kelas 29 yang didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2018 dengan hidangan utamanya ayam goreng. Hal tersebut ditegaskan oleh majelis hakim bahwa yang berhak memiliki suatu merek adalah yang telah mendaftarkan merek tersebut dan tidak menyamai merek yang didaftarkan dengan pihak lain. Dan pada saat tahun 2010, di Indonesia tidak ada yang memiliki merek HOT STAR yang menghidangkan menu utamanya ayam goreng. Dan tidak mempermasalahkan pendaftaran merek HOT STAR milik Tergugat pada kelas 43.

Maka dari itu keputusan dari majelis hakim adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat sebagian.

## 17 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa pada Pasal 2 ayat (3) UU MIG menyebutkan

2 merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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 dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa". Dan pada kasus persamaan merek ini "HOT STAR" milik Tergugat telah terbukti meniru, menjiplak dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat terutama pada menu utama yang dihidangkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jened, Rahim, *Hukum Merek*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Lindsey, Tim & Eddy Damian, dkk, , *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Mirfa, Enny, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Aceh: Samudra Keadilan, 2016.
- Sulistiyono, Adi, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Haki (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Cet 1, Surakarta: UNS Press, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <http://pengacaramuslim.com/>
- <https://kamus.tokopedia.com/m/merek-dagang/>.
- <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/>
- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/>.
- <https://whrtinisaputri.blogspot.com/2016/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak.html>.

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERSAMAANMEREKRESTORAN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI NOMOR46/Pdt.Sus-merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst)

ORIGINALITY REPORT

# 17%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet	139 words — 3%
2	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet	88 words — 2%
3	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	41 words — 1%
4	<a href="http://beecreative.web.id">beecreative.web.id</a> Internet	37 words — 1%
5	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet	34 words — 1%
6	<a href="http://ahadi15.blogspot.com">ahadi15.blogspot.com</a> Internet	32 words — 1%
7	<a href="http://jurnal.umsb.ac.id">jurnal.umsb.ac.id</a> Internet	31 words — 1%
8	<a href="http://mukahukum.blogspot.com">mukahukum.blogspot.com</a> Internet	26 words — 1%
9	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet	20 words — < 1%



10	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet	20 words — < 1%
11	<a href="http://arwantorevhian.blogspot.co.id">arwantorevhian.blogspot.co.id</a> Internet	16 words — < 1%
12	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet	16 words — < 1%
13	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet	16 words — < 1%
14	<a href="http://rjparinduri.wordpress.com">rjparinduri.wordpress.com</a> Internet	15 words — < 1%
15	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet	12 words — < 1%
16	<a href="http://anis.blog.unissula.ac.id">anis.blog.unissula.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
17	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
18	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet	11 words — < 1%
19	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
20	<a href="http://patendo.com">patendo.com</a> Internet	10 words — < 1%
21	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	10 words — < 1%

22	<a href="http://adedidikirawan.wordpress.com">adedidikirawan.wordpress.com</a> Internet	9 words — < 1%
23	<a href="http://jurnal.utu.ac.id">jurnal.utu.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
24	<a href="http://manado.tribunnews.com">manado.tribunnews.com</a> Internet	9 words — < 1%
25	<a href="http://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet	8 words — < 1%
26	<a href="http://duniaperpustakaan.com">duniaperpustakaan.com</a> Internet	8 words — < 1%
27	<a href="http://fh.unram.ac.id">fh.unram.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
28	<a href="http://menuliskreatif-feri.blogspot.com">menuliskreatif-feri.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
29	<a href="http://ayusuliestya.wordpress.com">ayusuliestya.wordpress.com</a> Internet	6 words — < 1%
30	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	6 words — < 1%
31	<a href="http://hendrisaputra107.wordpress.com">hendrisaputra107.wordpress.com</a> Internet	6 words — < 1%
32	<a href="http://rizkyjamie.wordpress.com">rizkyjamie.wordpress.com</a> Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES

OFF