

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan aturan merek terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat berlaku surut dalam kasus sengketa merek BENSU Bengkel Susu. Setiap aturan yang berlaku tidak diperkenankan berlaku surut, hal ini dimuat dalam ketentuan asas materi muatan pembentukan perundang-undangan terkait adanya asas ketertiban dan kepastian hukum. Adanya larangan keberlakuan aturan secara surut mengakibatkan tidak dapat berlakunya ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait larangan penggunaan merek yang menyerupai singkatan nama orang terkenal pada pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim. Kemudian pada gugatan pembatalan merek I AM GEPREK BENSU, kedua merek milik Ruben Onsu maupun Benny Sujono didaftarkan mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dalam kasus ini aturan merek terbaru tidak berlaku surut, tetapi telah berjalan seperti seharusnya



suatu aturan mengatur permasalahan sesudah diundangkannya aturan tersebut.

2. Terbitnya penetapan pengadilan negeri terkait penetapan singkatan nama orang terkenal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan merek terdaftar. Adanya penetapan pengadilan tersebut hanya sebagai bentuk penegasan dan tidak dapat menimbulkan keadaan baru, seperti membatalkan merek terdaftar. Pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan jika terdapat indikasi pelanggaran merek berupa peniruan ataupun pemalsuan merek. Hal ini terjadi karena dari awal terdapat itikad buruk untuk membingungkan konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang merek asli. Pada kasus merek BENSU tidak terdapat adanya indikasi itikad tidak baik dari pihak Jessy Handalim, karena merek BENSU yang didaftarkan berbeda sekali dengan merek Geprek BENSU. Oleh sebab itu merek BENSU yang digugat untuk dibatalkan ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga karena tidak memenuhi pelanggaran merek. Namun pada gugatan I AM GEPREK BENSU terbukti bahwa Ruben Onsu melakukan tindakan itikad buruk dengan mendaftarkan merek serupa dan menjadikan bahwa seolah-olah merek I AM GEPREK BENSU milik Benny Sujono meniru GEPREK BENSU milik Ruben Onsu.

4.2. Saran

1. Saran yang ditujukan untuk rumusan masalah pertama yaitu, hendaknya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat edukasi informasi mengenai merek bagi setiap masyarakat Indonesia, sehingga setiap pelaku usaha bisa mendaftarkan merek dagang atau jasa tanpa harus bersengketa dengan pihak lainnya ataupun melakukan pelanggaran merek, khususnya terkait pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum merek yang tidak dapat berlaku surut. Setiap masyarakat juga harus mengerti pentingnya pendaftaran merek yang disertai itikad baik agar tidak merugikan produsen lainnya maupun diri sendiri. Pendaftaran merek yang dilakukan diharapkan menggunakan penyeleksian secara online dengan cara merekap setiap pendaftaran merek yang telah terjadi di Indonesia sejak lampau hingga kini, kemudian apabila terdapat merek terbaru yang ingin didaftarkan sekiranya mengandung indikasi itikad tidak baik maka sistem pendaftaran online tersebut secara otomatis menolak pendaftaran merek tersebut, sehingga pendaftaran merek akan dibantu dengan adanya teknologi dari sistem online, hal ini akan mengurangi ketidaktepatan dalam meloloskan merek yang mengandung pelanggaran merek. Penerapan aturan secara tertulis tidaklah cukup mengurangi jumlah sengketa merek melainkan juga harus dengan tindakan secara nyata, yaitu melalui penerapan sanksi yang lebih dipertegas bagi para pelanggar merek. Hal ini memerlukan anggota Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk membentuk sistem pendaftaran merek yang lebih canggih lagi sehingga akan mampu



mengurangi persoalan sengketa pelanggaran merek di Indonesia, terutama terkait pendaftaran merek yang hampir serupa. Adanya merek I AM GEPREK BENSU SEDEPP BENEERRR milik Ruben Onsu yang terdaftar dan menyerupai merek I AM GEPREK BENSU milik Benny Sujono telah menandakan bahwa pihak Ditjen Hak Kekayaan Intelektual belum cukup teliti karena meloloskan kedua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

2. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk selanjutnya apabila menerbitkan sertifikat pemegang merek dapat dilaksanakan segera sebelum diundangkannya aturan merek terbaru sehingga ketika terdapat ketentuan aturan merek terbaru dilahirkan dapat diketahui secara jelas sertifikat merek tersebut diterbitkan mengacu pada ketentuan aturan merek terbaru atau lama, hal ini akan menjadi solusi bagi permasalahan merek terkait kepemilikan merek yang digugat dengan ketentuan aturan merek terbaru.



DAFTAR BACAAN

- Djumhana, Muhamad, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Indriyanto, Agung, dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta : Kencana
- Maru H, Sophar, 2012, *Hak cipta*, Jakarta : Sinar Grafika
- Meliala, Djaja S, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia
- Nalle, Victor Imanuel, 2016, *Perundang-undangan Indonesia*, Surabaya : Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila.
- Saidin, Ok, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Setara Press.
- Soelistyo, Henry, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual (Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi)*, Jakarta : Penaku.
- Sutedi, Adrian , 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arianto, Henry, 2012, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Volume 9, Nomor 3, Desember, hlm.154-155.
- Hartini, Rahayu, 2005, “Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia”, *Jurnal Humanity* Volume 1, Nomor 1, September, hlm. 46.
- Hidayati, Nur, 2011, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Volume 11, Nomor 3, Desember, hlm. 176.
- Laksmindari, 2018, “Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia”, *Pencerah Publik* Volume 5, Nomor 2, Oktober, hlm. 29.





- Nurcahya, Fajar, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Mimbar Keadilan*, Januari-Juni, hlm.99.
- Pahusa, Dandi, 2015, “Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162k/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Jurnal Cita Hukum* Volume 2, Nomor 1, Juni, hlm. 188.
- Rosadi, Otong, 2010, “Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 10, Nomor 3, September, hlm. 285.
- Rosana, Ellya, 2013, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Volume 9, Nomor 1, Januari - Juni, hlm. 105.
- Venessa L, Melika, 2015, “Aspek Hukum Penggunaan Merek Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Lex Privatum* Volume 3, Nomor 3, Juli-September, hlm. 25.
- Wauran, Indirani dan Titon Slamet Kurnia, 2015, “*Confusion* dan Pembatalan Merek Oleh Pengadilan”, *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 2, Juli, hlm.276.
- Sasmini, 2014, “Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum Sebuah Anatomi dalam penegakan Hukum”,*Prosiding Konferensi Filsafat hukum Indonesia* ke : 3, Epistema Institute, hlm. 29.
- J E, Irsalina, 2016, “Tinjauan Hukum Terhadap pendaftar Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisa terhadap pendaftaran merek mendoan di Banyumas, Jawa tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 15.
- Najih, Afifia, 2018, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Merek Terdaftar Di Pengadilan Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 47.
- Ramadhan, Muchtar, 2018, “Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 8.
- Rohman, Taufikur, 2016, ”Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (*First to file*) di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 8.
- Undang- Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Undang- Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek

Anonim, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses 09 Desember 2019.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU Tentang Merek", https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_merek.pdf&ved=2ahUKEwiRmvXbk5_nAhVWQH0KHXXZbA_8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2U84LQcMYtPPWEbOG3BiDH, diakses 02 Desember 2019.

Bernadetha Aurelia, "Arti Gugatan Patur", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5d9c586817f1f/arti-gugatan-prematur/>, diakses 27 Januari 2020.

Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual, "Statistik Merek Terdaftar Berdasarkan Jenis", https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_terdaftar.php, diakses 31 Januari 2020.

HAG, "Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yanglama-dan-uu-merek-yang-baru/>, diakses 02 Desember 2019.

Luhut M.P. Pangaribuan, "Menentukan Tergugat dan Turut Tergugat", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1976/menentukan-kwalifikasi/>, diakses 18 Juni 2020.

M. Taufikul Basari, "Ruben Onsu Gugat Merek Benu Punya Warga Bandung", <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20181003/16/844824/ruben-onsu-gugat-merek-benu-punya-warga-bandung>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.

Rindi Nuris V, "Duduk Perkara Gugatan Ruben Onsi atas Merek Geprek Benu hingga ditolak MA", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/09221841/duduk-perkara-gugatan-ruben-onsu-atas-merek-geprek-benu-hingga-ditolak?page=6>, diakses 23 Juni 2020.



Risa Amrikasari, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Gono-Gini”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5371e6d69a222/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-gono-gini/>, diakses 26 Januari 2020.

Sovia Hasanah, “Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>, diakses 22 Januari 2020.

Tri Jata Ayu, “Arti Cacat Hukum”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>, diakses 27 Januari 2020.

Tsania, “Tak Hanya Gugatannya Ditolak MA, Ternyata Logo Gepek Bensus Mirip dengan I Am Gepek Bensus” <https://style.tribunnews.com/amp/2020/06/11/tak-hanya-gugatannya-ditolak-ma-ternyata-logo-gepek-bensus-mirip-dengan-i-am-gepek-bensus> , diakses pada tanggal 24 Juni 2020.