



Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Produk Barang Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Sandra Siolimbona^{1*}, Nancy Silvana Haliwela², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sandrasiolimbona62@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i9.2492](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i9.2492)

Info Artikel

Keywords:

Legal Effects; Trademark Registration; Similarities in Principal.

Kata Kunci:

Akibat Hukum; Pendaftaran Merek; Persamaan Pada Pokoknya.

Abstract

Introduction: Trademarks or names are marks used by companies or businesses on the products they trade because Trademarks are used as identifiers. As stipulated in Law No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications in Article 1 paragraph (1). Trademarks also cannot be registered when they have elements of similarity in the trademark as stipulated in Article 20-21 of the Trademark and Geographical Indications Law. However, this is contrary to the incident in the chocolate product brands Chacha Delfi and Chacha Lokal, where Chacha Delfi tried to apply for registration at the Directorate General of IPR and KEMENKUMHAM but was rejected because the Chacha Delfi brand has an element of similarity in its principal to the Cha-Cha Lokal product brand, because we know that the Cha-Cha Lokal brand from PT. Mayora who registered the brand first.

Purposes of the Research: To know and explain about the procedure of product registration Trademark Chacha Delfi and Cha-Cha Local, which has similarities in essence and know and, analyze the legal consequences of registration of trademarks that have similarities in essen.

Methods of the Research: The legal research method used for this research is based on primary, secondary, and tertiary legal materials, and uses a statute approach and conceptual approach and case approach.

Results of the Research: The results showed that the Chacha Delfi trademark registration procedure was rejected by the Directorate General of IPR and KEMENKUMHAM, because the trademark did not meet the registration procedures where the trademark has similarities to the pre-existing trademark, namely the local Cha-Cha trademark that has done the trademark registration first. because based on the Trademark Law and PERMENKUMHAM who register first then the trademark will be recognized ownership of the trademark. So that the legal consequences obtained by Chacha Delfi brand is rejected and dismissed to trade products Chacha Delfi brand and subject to sanctions under the Trademark Act and PERMENKUMHAM. Therefore, it is expected that the Directorate General of IPR and KEMENKUMHAM, in order to publish the trademarks that have been registered, so that businesses and other companies can see, so that there is no Trademark Equation and does not lead to a Trademark Equation dispute.

Abstrak

Latar Belakang: Merek atau nama adalah tanda yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha pada barang-barang produk yang mereka perdagangkan karena Merek digunakan sebagai tanda pengenal. Sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 ayat (1). Merek juga tidak dapat didaftarkan ketika memiliki unsur persamaan pada merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20-21 UU merek dan Indikasi Geografis. Namun, hal

ini bertentangan dengan kasus pada merek produk coklat Chacha Delfi dan Chacha Lokal, dimana Chacha Delfi Mencoba melakukan Permohonan Pendaftaran di DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM, akan tetapi ditolak, karena merek Chacha Delfi memiliki unsur persamaan pada Pokoknya terhadap merek produk Cha-Cha Lokal, karena yang kita ketahui bahwa merek Cha-Cha Lokal dari PT. Mayora yang melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang prosedur pendaftaran Merek produk Chacha Delfi dan Cha-Cha Lokal, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan mengetahui serta menganalisis akibat hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Metode Penelitian: Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini berlandaskan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran merek Chacha Delfi ditolak oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM, karena merek tersebut tidak memenuhi prosedur pendaftaran dimana mereknya memiliki persamaan pada merek yang sudah ada, sebelumnya, yaitu merek Cha-Cha lokal yang telah melakukan pendaftaran merek lebih dahulu. karena Berdasarkan UU Merek dan PERMENKUMHAM siapa yang mendaftarkan lebih dahulu maka merek merekalah yang akan diakui kepemilikan mereknya. Sehingga Akibat hukum yang didapatkan oleh merek Chacha Delfi yaitu ditolak dan diberhentikan untuk memperdagangkan produk merek Chacha Delfi dan dikenakan sanksi berdasarkan UU Merek dan PERMENKUMHAM. Oleh karena itu diharapkan pada DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM, agar dapat mempublikasikan merek-merek yang sudah terdaftar, sehingga para pelaku usaha maupun perusahaan lainnya dapat melihat, sehingga tidak terjadi lagi Persamaan Merek dan tidak berujung sengketa Persamaan Merek.

1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Bahwa “Indonesia merupakan Negara hukum”, ketentuan ini memberikan makna tentang supremasi hukum sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara. Konsep ini menekankan bahwa negara, pemerintah, dan semua lembaga atau individu yang berada dalam kekuasaan harus tunduk pada hukum sehingga dapat menghasilkan peraturan hukum yang baik dan berkualitas demi tercapainya tujuan hukum, dengan demikian semua kegiatan dalam penyelenggaraan Negara harus diatur dengan hukum. Demikian pula terhadap perdagangan dimana setiap produk wajib memiliki merek.

Perluasan perdagangan saat ini telah menciptakan banyak peluang bisnis bagi para pengusaha, tetapi mengelola bisnis secara alami membutuhkan merek, yang berfungsi sebagai alat identifikasi dan diferensiasi antara barang dan jasa perusahaan dengan para pesaing, sehingga meningkatkan kualitas produk dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Secara alami, di pasar yang persaingannya sangat ketat, barang dan jasa harus menonjol di antara yang lain. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menciptakan merek

yang khas, yang menjadi sangat penting.¹ Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1), (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) bahwa, "Merek adalah simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau organisasi yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut". periklanan dan pemasaran merupakan hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek, karena konsumen sering kali mengaitkan reputasi atau kualitas suatu merek dengan produk dan jasa.

Pelanggaran merek dagang dilanggar ketika seseorang menggunakannya tanpa izin. Jika pelanggaran itu terjadi, maka pihak yang menggunakannya dapat menggantikan kerugian sesuai dengan kerugian yang dilakukan, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil, dan pemberhentian semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dan juga dapat dipidanakan seperti yang dijelaskan dalam Pasal (100-102 UU Merek dan Indikasi Geografis, tidak diragukan lagi akan menyebabkan kerugian bagi mereka, maka Pihak yang melanggar juga akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak atas Merek diatur di dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi geografis, maka dari itu Setiap pelaku usaha atau organisasi yang ingin mendapatkan hak merek dagang harus mengajukan permintaan pendaftaran terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Oleh karena itu merek perlu didaftarkan karena pendaftaran merek merupakan 725erusah penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual suatu produk merek dan sebagai pembeda merek lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (b) yang berisi bahwa " merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya" dan Pasal 21 ayat (1) yang berisi bahwa " permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya" dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.²

Namun terjadi, Pelanggaran persamaan merek yang terjadi yaitu adanya pelanggaran merek antara PT. Industri Ceres (Delfi Group) dengan PT. Mayora Indonesia 725erusa terdapat persamaan produk barang pada pokoknya berupa makanan Cemilan atau secara sederhana dapat diuraikan bahwa Merek cemilan Coklat Chacha Delfi Swis oleh PT. Industri Ceres (Delfi Group) dan Merek cemilan Cha-Cha Lokal oleh PT. Mayora yang merupakan suatu permasalahan dalam dunia perdagangan. Permasalahan ini bermula 725erusa PT. Industri Ceres atas produk Chacha Delfi, yang berbasis di 6 Route de Berne 1700 Swiss, mengajukan permohonan pendaftaran merek "CHACHA". Chacha Delfi juga mengajukan pendaftaran mereknya di Kelas merek 30 untuk produk gula-gula, 725erusah, coklat, kakao, produk yang 725erusaha besar terbuat dari coklat dan kakao, kue-kue, kue coklat, 725erusah, wafer coklat, 725erusah wafer, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) pada 16 Mei 2019 Namun, berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) merek tersebut ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan

¹ Eddy Damian, dek. *Hak Kekayaan Intelektua l (Suatu Pengantar)*, Bandung, 2003, h. 131

² Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Cet. Ke-7, 2013, h. 131-132

merek Cha-Cha Lokal milik Jogi Hendra Atmadja yang sudah Mendaftarkan terlebih dahulu dengan nomor terdaftar IDM000400409 sejak tahun 2012 lalu.³

Sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek dagang menganut prinsip *first to file* yang artinya, pemohon yang mengajukan pendaftaran mereknya terlebih dahulu berhak atas perlindungan mereknya, sehingga pihak lain dilarang untuk melakukan pendomplengan ataupun pencurian merek yang telah terdaftar itu, yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek Dan Indikasi Geografis. Merek “Cha-Cha” yang dimiliki oleh PT. Mayora, yang didaftarkan terlebih dahulu, memiliki susunan kata “CHACHA” yang terdiri dari 6 huruf C, H, A, C, H, A yang sangat dominan pada merek tersebut. Kata “CHACHA” dianggap sebagai kata yang dominan pada merek tersebut. Begitu juga dengan merek “Delfi Chacha” yang diajukan oleh Coklat Chacha Delfi Swis, memiliki kata “CHACHA” yang terdiri dari huruf C, H, A, C, H, A yang juga merupakan kata dominan. Oleh sebab itu, keduanya dianggap memiliki persamaan pada pokoknya.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Penggunaan merek sepihak atau tanpa izin termasuk kedalam perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan perbuatan yang 726 erusah, sehingga dapat dikategorikan sebagai 726 erusaha pembohongan 726 erusa. Sudah jelas dikatakan dan diatur bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk mencipta dan mendaftarkannya agar memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi dengan berbuat curang seperti diatas maka oknum atau 726 erusahaan tersebut berhak dituntut dan diberi hukuman untuk perbuatan yang sudah dilakukannya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti,⁵ untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus, selanjutnya dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif diskritif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Prosedur Pendaftaran Merek Produk Chacha Delfi Dan Cha-Cha Lokal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Prosedur Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 UU Merek dan Pasal 3 PERMENKUMHAM Nomor 67 tahun 2016 dan Pasal 16 PERMENKUMHAM 12 Tahun 2021 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek, berdasarkan peraturan tersebut merek dapat didaftarkan di DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM, merek yang dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak memiliki persamaan dengan merek yang sudah didaftarkan lebih dahulu, adapun juga merek yang tidak memenuhi prosedur pendaftaran

³ Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6692142/cokelat-chacha-delfi-dari-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal-di-ma-ri>, di akses pada tanggal 10, februari, 2024.

⁴ Detik News, <https://pdb-lawfirm.id/sengketa-merek-cha-cha-antara-delfi-chocolate-manufacturing-sa-dan-jogi-hendra-atmadja-pentingnya-perindungan-merek>, (di akses pada tanggal 10, februari 2024).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 237.

merek, maka merek tersebut dapat ditolak oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM oleh karena itu merek perlu didaftarkan sehingga kepemilikan merek tersebut dapat diakui oleh Negara.

Kepemilikan hak atas merek terjadi ketika pihak pertama yang melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran merek adalah sebuah kegiatan yang mendaftarkan merek dagang nya untuk suatu produk yang diproduksi secara luas maupun intens. Suatu upaya untuk mendaftarkan merek merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan atau pengusaha mikro kecil, menengah, dan ke atas.⁶ Apabila sudah dikenal semua kalangan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, maka pendaftaran merupakan suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek, pendaftaran merek memiliki jangka waktu masah pendaftarannya. Jangka waktu perlindungan merek memiliki batasan waktu 10 tahun dan juga dapat diperpanjang oleh pemilik merek selama, merek masih terkenal dan terdaftar dikantor DIRJEN HKI maka, orang lain tidak berhak menggunakan merek tersebut.⁷

Namun, yang terjadi pada merek Chacha Delfi yaitu ditolak permohonan pendaftarannya, karena prosedur pendaftarannya tidak memenuhi yang dimana merek Chacha Delfi memiliki unsur persamaan pada penyebutan nama Chacha yang sama dengan Cha-Cha Lokal dari PT. Mayora yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan pembeda pada merek makanan coklat Chacha Delfi tidak ada sehingga mereknya sama dengan merek Cha-Cha Lokal. Oleh karena itu PT. Industri Ceres (Delfi Grup) atas merek Chacha Delfi tidak boleh memperdagangkan produk atas nama merek Chacha Delfi lagi sebagaimana sudah dijelaskan dalam UU Merek dan KEMENKUMHAM, dari permasalahan tersebutlah terdapat kelemahan dari prosedur pendaftaran merek Chacha Delfi diantaranya.

Kelemahan prosedur pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. Industri Ceres (Delfi Grup) atas nama merek Chacha Delfi, yaitu terdapat dalam persyaratan prosedur pendaftaran merek dimana kelengkapan persyaratan merek Chacha Delfi tidak memenuhi yaitu merek Chacha Delfi memiliki nama dan penyebutan merek yang sama dengan merek Cha-Cha Lokal, Kelemahan terkait Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan yang hanya menjelaskan mengenai pengertian persamaan pada pokoknya saja. Sebagaimana dijelaskan bahwa adanya persamaan pada pokoknya itu merupakan satu kesatuan dengan persamaan keseluruhannya atau merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia dan Kelemahan pada DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM dimana lembaga tersebut tidak Mempublikasikan merek-merek yang sudah terdaftar sebelumnya, agar para pelaku usaha dapat melihat merek-merek yang sudah terdaftar sehingga tidak ada lagi persamaan merek atau sengketa merek. Hal ini dapat diartikan bahwa pendaftaran menciptakan atau memberikan hak atas suatu merek kepada pelaku usaha yang menciptakan merek tersebut

⁶ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "The Legal Review of The Rights of Foreign Brands On Weaknesses of First To File Registration Principles In Indonesia," in International Conference: *Intellectual Property and Potential Resources For Public Welfare*. (Mataram: Faculty of Law, University of Mataram In Cooperation With Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017), 213-227

⁷ Stevi Josua Leimena, Merry Tjoanda, Nancy Silvana Haliwela, Pendaftaran Merek Menggunakan Kata Umum, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2023, h. 77-93.

yang disebut sebagai pemakai merek pertama, sifat dari pendaftaran hanya memberikan suatu dugaan hukum bahwa produk atau jasa yang didaftarkan diakui sebagai pemilik merek pertama di Indonesia.⁸

Pendaftaran merek di Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena sebagai upaya mengantisipasi agar mereknya tidak dicuri atau dan dijiplak oleh orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang dapat dilihat mengenai permohonan pendaftaran merek bahwa: a) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia; b) Dalam "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan: 1) "tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 3) alamat Kuasa jika, Permohonan diajukan melalui Kuasa; 4) warna, jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; 5) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; 6) kelas barang atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa". c) Permohonan " ditandatangani Pemohon atau Kuasanya "; d) Permohonan " sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya "; e) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan atau jasa; f) Dalam hal "Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut"; g) Dalam hal "Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara"; h) Permohonan "sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya"; i) Ketentuan "lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".⁹ Adapun penjelasan terkait pendaftaran merek Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan lembaga yang diberikan tugas sebagai tempat pendaftaran Merek, sebagaimana dijelaskan pada PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek (yang selanjutnya akan disebut PERMENKUMHAM 12/2021).

a. Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

- 1) Bertentangan, dengan, ideologi, negara, peraturan, perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis;
- 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi;
- 5) tidak memiliki daya pembeda;
- 6) merupakan nama umum atau lambang milik umum; dan/atau;

⁸ Karlina Perdana, Kelemahan Pendaftaran Merek, *Jurnal Privat Law*, Vol. 5. No. 2. Tahun 2017.

⁹ Glints, <https://www.google.com>, Prosedur Pendaftaran Merek Dagang yang Menggunakan Kata Umum/search?q=Google+translate&oq=Google+translate. (Diakses pada tanggal 18, februari, 2024).

- 7) mengandung bentuk yang bersifat fungsional.
- b. Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; 4) indikasi geografis terdaftar.
- c. Permohonan pendaftaran Merek ditolak oleh Menteri jika Merek tersebut:
 - 1) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
 - 2) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
 - 3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - 4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Proses pendaftaran terhadap merek yang dilakukan di KEMENKUMHAM yaitu dapat didaftarkan secara online melalui website DIRJEN HKI ataupun dapat dilakukan secara manual dengan mendaftarkan di bagian pendaftaran merek yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Pendaftaran Merek. Adapun merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak permohonan pendaftarannya yaitu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau unsur-unsur yang sama pada merek tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 20-21 UU Merek. Oleh karena itu merek perlu didaftarkan sehingga merek tersebut dapat dilindungi.¹⁰

B. Pendaftaran Merek Chacha Delfi dan Cha-Cha Lokal Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI)

Pendaftaran merek produk yang dilakukan oleh PT. Industri Ceres (Delfi Grup) dan PT. Mayora yang berupa merek produk makanan ringan, atas nama merek Chacha Delfi dan merek Cha-Cha Lokal dimana PT. Industri Ceres (Delfi Grup) atas produk Chacha Delfi Mereka melakukan pendaftaran merek di Dirjen Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) pada 16 Mei 2016 akan tetapi ditolak permohonan pendaftarannya. Chacha Delfi merupakan salah satu merek coklat yang sudah familiar buat masyarakat. Salah satu merek Delfi itu di antaranya CHACHA dengan bentuk butiran kecil akan tetapi pada 2 April 2021 permohonan pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Chacha Delfi dengan Nomor Agenda: DID 2019026369 tersebut telah ditolak sebagian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) untuk jenis barang kelas 30 yaitu biskuit, kakao,

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan, Merek dan Indikasi Geografis, Tentang Pendaftaran, Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya, 2020, h. 1.

produk yang sebagian besar terbuat atau terdiri dari coklat dan kakao, diantaranya adalah kue-kue, coklat, biskuit, wafer coklat, biskuit wafer.¹¹

Jenis produk yang diterima sebagian dari jenis barang Gula-gula, coklat karena mempunyai persamaan yang mengandung unsur merek kata "CHACHA" yang merupakan unsur dominan pada merek tersebut. dan kata tersebut memiliki persamaan bunyi ucapan seperti kata "CHA CHA" oleh karena itu secara konseptual Merek CHA-CHA dengan Nomor Registrasi: IDM000400409 yang dimiliki oleh PT. Mayora yang dimohonkan lebih dahulu pada tahun 2012 untuk barang sejenis di kelas 30.¹²

Merek "CHA-CHA" milik PT. Mayora, yang didaftarkan lebih dahulu, memiliki susunan kata "CHACHA" yang terdiri dari 6 huruf C, H, A, C, H, A yang sangat dominan pada merek tersebut. Kata "CHACHA" dianggap sebagai kata yang dominan pada merek tersebut. Begitu juga dengan merek "DELFI CHACHA" yang diajukan oleh PT. Industri Ceres (Delfi Grup), memiliki kata "CHACHA" yang terdiri dari huruf C, H, A, C, H, A yang juga merupakan kata dominan. Oleh karena itu, keduanya dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis.

Persamaan pada pokoknya dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) bahwa " merek tidak dapat didaftarkan jika memiliki unsur yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Dan juga terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang Menjelaskan bahwa "persamaan pada pokoknya adalah "kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut", sehingga dalam memperbandingkan merek tersebut apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan secara visual, konseptual, dan fonetik atau persamaan bunyi, maka unsur yang paling dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan". Merek yang dimiliki oleh PT. Industri Ceres (Delfi Grup) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terdaftar oleh pihak lain untuk barang atau sejenisnya di DIRJEN HKI, sehingga merek Chacha Delfi dikatakan cacat dalam prosedur pendaftaran merek.¹³

C. Akibat Hukum Terhadap Persamaan Merek Antara Produk Chacha Delfi dan Cha-Cha Lokal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Akibat hukum pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan PERMENKUMHAM, bahwa Setiap merek itu perlu didaftarkan, dan pendaftaran merek itu seharusnya tidak boleh memiliki persamaan maka akibatnya merek tersebut dapat ditolak dan dibatalkan atau tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan merek produk tersebut, dan jika seseorang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 100-

¹¹ <https://companieshouse.id/article/cokelat-chacha-delfi-dari-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal-di-ma-ri> diakses pada tanggal 18, februari, 2024

¹² Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6692425/bertubi-tubi-cokelat-chacha-delfi-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal>. (Diakses pada tanggal 18, februari, 2024).

¹³ Pdb-Lafirm, <https://pdb-lawfirm.id/sengketa-merek-cha-cha-antara-delfi-chocolate-manufacturing-sa-dan-jogi-hendra-tmadja-pentingnya-perlindungan-merek/> diakses pada tanggal 22, februari, 2023.

102 UU Merek. Seperti yang dialami oleh merek Chacha Delfi yang dimana merek mereka ditolak oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM karena merek yang mereka daftarkan memiliki persamaan dengan merek Cha-Cha Lokal yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan juga memiliki kelemahan dalam prosedur pendaftaran merek yang tidak memenuhi, oleh karena itu merek sangat penting bagi pelaku usaha dalam suatu produk.

Pentingnya sebuah Merek Produk yang dimana terdapat nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Suatu barang atau jasa yang diproduksi di satu negara, maka selanjutnya dapat dihadirkan di Negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan suatu merek produk, pada saat yang sama ketika barang atau jasa perdagangan yang bersangkutan dipasarkan. sehingga dalam Kebutuhan untuk melindungi suatu merek dari pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Faktor penyebabnya bisa saja karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain yang dengan sengaja mendaftarkan mereknya. Permasalahannya adalah mengapa upaya pendaftaran tersebut bisa lolos dari selektif yang dilakukan oleh Dirjen HKI. Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 20-21 UU Merek, jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal.¹⁵

Menurut Adi Supanto juga menjelaskan secara substansi persamaan merek pada pokoknya, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Sehingga memberikan kesan bahwa ada persamaan, baik pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau gabungan unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam Pasal 20-21 UU Merek dan Indikasi Geografis.¹⁶ Adapun Konsekuensi dari Pasal 28 UU Merek berarti setiap kali ada pendaftaran merek yang didaftarkan di kemudian hari oleh pihak lain yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya ataupun seluruhnya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu harus ditolak oleh Dirjen HKI. Penolakan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap status kepemilikan merek yang terdaftar lebih dahulu.

Dirjen HKI bertanggung jawab untuk memeriksa merek-merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek yang telah didaftarkan sebelumnya di dalam PDUM pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Melalui prosedur khusus, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran untuk merek-merek tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa merek tersebut mempunyai unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftarkan sebelumnya di dalam Pangkalan Data Umum Merek (PDUM), maka Dirjen HKI harus menolaknya, karena sudah melanggar

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2005. h.82

¹⁵ Siti Marwiyah, *Op.cit*, h. 42.

¹⁶ Adi Supanto, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, h. 82

Pasal 20-21 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan pelanggaran UU Merek. Seseorang yang melakukan pelanggaran merek dimana mereka meniru merek yang sudah terdaftar atau memiliki persamaan pada pokoknya maka akibat hukum yang didapatkan yaitu dikenakan sanksi secara pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam pasal 100-102 UU Merek dan Indikasi Geografis.¹⁷

D. Akibat Hukum Pendaftaran Merek Atas Produk Chacha Delfi dan Cha-Cha Lokal yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Akibat hukum terhadap pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. Industri Ceres (Delfi Grup) atas nama produk Chacha Delfi pada tanggal 16 Mei 2019 ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) dan KEMENKUMHAM RI karena memiliki unsur persamaan pada merek yang didaftarkan, karena sebelumnya sudah ada pihak yang mendaftarkan merek produk yang serupa yaitu PT. Mayora dengan Merek produk Cha-Cha Lokal Pada tahun 2012 dan tidak dapat memperdagangkan merek Chacha Delfi lagi.

Penolakan permohonan pendaftaran merek atas Nama Merek Produk Chacha Delfi Oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM tersebutlah, sehingga membuat Pihak PT. Industri Ceres (Delfi Grup) menggugat ke Pengadilan Niaga. Penolakan Merek tersebut terjadi karena adanya kemiripan logo kemasan makanan coklat antara Chacha Delfi dengan merek Cha-Cha Lokal. Penggunaan logo dan merek oleh Chacha Delfi yang sama dengan merek coklat Cha-Cha Lokal yang akan akan berujung dengan sengketa, dan kini berakhir di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi pihak Chacha Delfi belum menyerah pihak mereka pun mengangkat permasalahan ini ke tingkat kasasi akan tetapi hasil yang didapatkan pun ditolak.¹⁸

Oleh karena itu dari putusan tersebut maka PT. Industri Ceres (Delfi Grup) atas nama Merek coklat Chacha Delfi tidak dapat diterima dan ditolak untuk permohonan Pendaftaran dan dimenangkan oleh PT. Mayora atas nama Merek produk coklat Cha-Cha Lokal karena mereka yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum PT. Industri Ceres (Delfi Grup) sehingga Merek Cha-Cha Lokal Perlu dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan merek Chacha Delfi Delfi dibatalkan permohonan pendaftarannya dan tidak boleh memperdagangkan produk tersebut dan di denda untuk mebayar sebesar Rp. 5.000.000.00.

4. Kesimpulan

Prosedur pendaftaran merek ditentukan berdasarkan UU Merek dan PERMENKUMHAM. Pendaftaran merek dilakukan di DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM, adapun asas yang mengatakan bahwa siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka pihak merekalah yang diakui kepemilikan mereknya atau dikenal dengan istilah *first to file*. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang melakukan pendaftaran merek dengan persamaan merek pada pokoknya yang sama dengan merek sebelumnya maka akibat hukum yang didapat yaitu ditolak dan tidak diterima permohonan pendaftarannya merek oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM seperti yang dialami pada

¹⁷OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Intellectual Property Right*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 h. 385.

¹⁸ Detik News, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6175664/merek-ditolak-delfi-chocolate-gugat-kemenkumham>, (Diakses pada tanggal 24, februari 2024).

Merek Chacha Delfi yang Permohonana pendaftarannya ditolak sehingga akibat hukum yang didapatkan ditolak dan diberhentikan untuk diperdagangkan merek produk tersebut. Pendaftaran merek harus dipublikasikan oleh DIRJEN HKI dan KEMENKUMHAM agar para pelaku usaha maupun perusahaan dapat melihat merek-merek yang sudah terdaftar dan juga pemerintah khususnya DIRJEN HKI maupun KEMENKUMHAM harus melakukan perlindungan dan bertanggungjawab atas merek-merek yang sudah terdaftar sehingga tidak terjadi lagi sengketa merek.

Daftar Referensi

Jurnal

Karlina Perdana, Kelemahan Pendaftaran Merek, *Jurnal Privat Law*, Vol. 5. No. 2. Tahun 2017.

Stevi Josua Leimena, Merry Tjoanda, Nancy Silvana Haliwela, Pendaftaran Merek Menggunakan Kata Umum, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2023.

Buku

Adi Supanto, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2005.

Eddy Damian, dek. *Hak Kekayaan Intelektual I (Suatu Pengantar)*, Bandung, 2003.

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Cet. Ke-7, 2013.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "The Legal Review of The Rights of Foreign Brands On Weaknesses of First To File Registration Principles In Indonesia," in International Conference: *Intellectual Property and Potential Resources For Public Welfare*. (Mataram: Faculty of Law, University of Mataram In Cooperation With Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017), 213-227.

Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6692142/cokelat-chacha-delfi-dari-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal-di-ma-ri>.

Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6692425/bertubi-tubi-cokelat-chacha-delfi-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-local>.

Detik News, <https://pdb-lawfirm.id/sengketa-merek-cha-cha-antara-delfi-chocolate-manufacturing-sa-dan-jogi-hendra-atmadja-pentingnya-perindungan-merek>.

Detik News, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6175664/merek-ditolak-delfi-chocolate-gugat-kemenkumham>.

Glints, [https://www.google.com/Prosedur Pendaftaran Merek Dagang yang Menggunakan Kata Umum/search?q=Google+translate&oq=Google+translate](https://www.google.com/Prosedur+Pendaftaran+Merek+Dagang+yang+Menggunakan+Kata+Umum/search?q=Google+translate&oq=Google+translate).

<https://companieshouse.id/article/cokelat-chacha-delfi-dari-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal-di-ma-ri>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan, Merek dan Indikasi Geografis, Tentang Pendaftaran, Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya, 2020.

Pdb-Lafirm, <https://pdb-lawfirm.id/sengketa-merek-cha-cha-antara-delfi-chocolate-manufacturing-sa-dan-jogi-hendra-tmadja-pentingnya-perlindungan-merek/>.