

**Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar Cha-Cha
Milik Jogi Hendra Atmadja
(Studi Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

Khairunnisa Roebama¹, Danial Syah², Azhari AR³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹icaarb@gmail.com, ²danialsyah@fh.uisu.ac.id, ³azhari.ar@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilikinya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Penulisan ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap hak merek diatur dalam bentuk undang-undang di mana menurut UU No. 20 Tahun 2016, 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 dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, karena bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek.

Abstract

The right to a trademark is a special right (exclusive) granted by the state to the owner to use the trademark itself or give permission to others to use it. The granting of special rights by the state, carries the consequence that to get it must go through the registration mechanism, so the nature of registration is compulsory. In order for the trademark rights to get protection and recognition from the state, the trademark owner must register it with the state. If a trademark is not registered, then the trademark will not be protected by the state. Consequently, the trademark can be used by anyone. This writing uses analytical descriptive research by conducting a normative juridical approach, data collection tools using library research by reviewing the Supreme Court Decision Number 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Data analysis using qualitative methods produces descriptive-analytical data. Based on the results of the research, it is found that the legal regulation of trademark rights is regulated in the form of laws where according to Law No. 20 of 2016, trademarks are signs that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangements, in the form of 2 (two) dimensions and / or 3 (three) dimensions, sound, holograms, or a combination of 2 (two) or more of these elements to distinguish

goods and / or services produced by persons or legal entities in trading activities of goods and / or services. Legal protection of the trademark is only applied to the trademark that has been registered. Trademark registration will provide stronger protection, especially if it conflicts with identical or similar trademarks. Although most business people realize the importance of using trademarks to distinguish their products from those of their competitors, not all parties are aware of the importance of trademark protection through registration. The judge's consideration in Decision Number 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023 is to reject the cassation petition of the Cassation Petitioner, because that this case is not contrary to the law and/or applicable laws.

Keywords: Legal Protection, Trademark Rights.

A. Latar Belakang

Hukum adalah aturan yang diciptakan untuk menjaga kerukunan hidup manusia. Kansil menyebutkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Indonesia merupakan negara hukum yang dapat diketahui melalui isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari isi pasal tersebut maka setiap warga negara di Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum adalah keadaan atau posisi di mana subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sangsi. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum.¹ Satu diantara bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara Indonesia kepada warga negaranya adalah dalam aspek perlindungan hak cipta. Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya untuk melindungi si pencipta atau penemu agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pelanggaran, peniruan dari pihak lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI"), merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemlakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak kepada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual, serta memberikan hak tersebut kepada pemilik hak untuk menikmati

¹ Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Stiletto Books, 2022, h.2

keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Good* atau (Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut TRIPs).²

Secara historis, peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda, yang mengeluarkan UU perlindungan pertama pada 1844. Selanjutnya, UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912) juga diterapkan. Indonesia menjadi anggota *Paris Convention* sejak 1888 dan *Berne Convention* sejak 1914. Aturan-aturan ini tetap berlaku selama pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Menurut ketentuan peralihan UUD 1945, UU kolonial Belanda tetap berlaku, kecuali yang bertentangan dengan UUD. Sementara UU Hak Cipta tetap berlaku, UU Paten dianggap bertentangan karena proses permohonannya melibatkan lembaga di Belanda. Pada 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan dua pengumuman yang mengatur paten.

Pada 11 Oktober 1961, pemerintah mengundangkan UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek untuk menggantikan UU Merek kolonial, yang mulai berlaku pada 11 November 1961. UU ini bertujuan melindungi masyarakat dari barang tiruan dan menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional. Pada 12 April 1982, pemerintah mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU peninggalan Belanda, bertujuan melindungi dan mendorong penciptaan di bidang ilmu, seni, dan sastra. Tahun 1986 menjadi awal era modern hak kekayaan intelektual di Indonesia, saat Presiden Soeharto membentuk Tim Keppres 34 untuk menangani isu sistem paten.

Pada 1987, pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan UU Hak Cipta. Di tahun yang sama, Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) dibentuk. Pada 1 November 1989, UU Paten 1989 disahkan, mengakhiri perdebatan tentang sistem paten. Selanjutnya, pada 28 Agustus 1992, UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek disahkan untuk menggantikan UU Merek 1961. Pada 1994, pemerintah menandatangani perjanjian TRIPS, dan pada 1997, UU Hak Cipta, Paten, dan Merek direvisi. Memasuki era reformasi, perhatian terhadap hak kekayaan intelektual

² O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.205

(HAKI) meningkat dengan disahkannya tiga UU baru pada akhir 2000: UU Nomor 30 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tentang Desain Industri, dan UU Nomor 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Untuk menyelaraskan peraturan dengan Persetujuan TRIPS, pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 14 tentang Paten dan UU Nomor 15 tentang Merek pada 2001.

Hasil karya intelektual sebagaimana yang disebutkan diatas satu diantaranya dapat berwujud merek. Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf.³ Merek apabila diambil pengertian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 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.

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada

dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.⁴

Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.⁵ Pada fungsi ini merek memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang

³ Zaenal Arifin dan Muhamamad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum Vol 5, 1 April 2020, h.49

⁴ Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h.3

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.229

dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.⁶

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilikinya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.⁷

Salah satu kasus merek yang terjadi di Indonesia dan penulis gunakan untuk sebagai bahan penelitian adalah kasus "CHA-CHA" milik Jogi Hendra Atmadja dengan "DELFI CHACHA" milik Delfi Chocolate Manufacturing S.A. Bahwa Delfi

Chocolate Manufacturing S.A. mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hasil dari putusan Pengadilan Niaga tersebut menyebutkan bahwa gugatan Delfi Chocolate Manufacturing S.A. ditolak. Setelah itu Delfi Chocolate Manufacturing S.A. mengajukan kasasi dan hasil dari putusan kasasi tersebut yaitu menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing S.A. tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu : **Perlindungan Hukum Merek Yang Sudah Terdaftar Cha-Cha Milik Jogi Hendra Atmadja (Studi Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak merek di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum merek yang sudah terdaftar?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat

⁶ Rahmi Janed, *Op. Cit.*, h.4

⁷ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, h.177

penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

1) Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumbernya berupa berkas perkara Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

2) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

II. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Merek di Indonesia

Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat beberapa penyempurnaan yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, yaitu:

1. Munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk

- dalam kategori merek nontradisional tersebut;
2. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan;
 3. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek;
 4. Pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dengan maksud agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek;
 5. Sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Itu ada dalam barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan

perdagangan. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.⁸ Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/Badan Hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Merek terdiri dari Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif dan Merek Perusahaan. 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-barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.⁹

Indonesia menggunakan prinsip *first to file principle*, yang menyatakan bahwa hak merek dan hak eksklusif

⁸ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi, 2022, h.75

⁹ Ibid, h.75

atas merek merupakan milik orang yang pertama kali mendaftarkannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum merek adalah hanya orang yang pertama kali mengklaim merek dagang yang mendapatkan hak eksklusif merek tersebut. Apabila pemilik telah mengajukan dan pengajuan pendaftaran mereknya telah disetujui oleh Negara, maka merek-nya tersebut dilindungi oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan telah tercantum dalam *TRIP's Agreement* serta pada Pasal 1 ayat 5 UU 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". Yang artinya, Pemilik merek mendapatkan kebebasan untuk melarang pihak ketiga menggunakan merek untuk produk maupun jasa yang telah didaftarkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemilik.¹⁰

Pengaturan untuk merek terkenal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya tidak mengatur secara rinci, namun pengaturan tentang merek terkenal dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b, yaitu:

¹⁰ Diah Ayu Nuraini dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek di Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4, 2023, h.2318

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

B. Perlindungan Hukum Merek yang Sudah Terdaftar

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang atau suatu kelompok dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum yang salah satunya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi orang pribadi/kelompok orang atau masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak yang kuat atau pihak penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum atau dengan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau kepada masyarakat atas perbuatan sewenang-wenang tersebut.

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam (Asri, 2018) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan

menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.¹² Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.¹³ Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.¹⁴

¹¹ Jeffry Latumahina, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Terdaftar*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 6, No. 9, September 2022, h.518

¹² Nourma Dewi dan Tunjung Baskoro, "*Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional*", Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, April 2019, h.20

¹³ Zaenal Arifin dan Muhamamad Iqbal, *Op. Cit.*, h.57

¹⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Cet. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, h.39

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman, dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan berkualitas, dan perlindungan hukum ini membantu memastikan bahwa mereka tidak tertipu oleh barang-barang yang menggunakan merek palsu atau tiruan. Negara berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, di mana baik pemilik merek maupun konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya

perlindungan merek melalui pendaftaran.¹⁵

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilik merek sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen. Melalui sistem pendaftaran dan pengawasan yang ketat, negara berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, di mana baik pemilik merek maupun konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan.

Untuk pemilik merek, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang memiliki iktikad baik. Artinya, meskipun mereka telah memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, mereka masih dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika terbukti memiliki

¹⁵ *Ibid*, h.39

¹⁶ Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1, Januari 2012, h.241

iktikad buruk. Ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus dilandasi dengan niat yang baik.

Untuk bisa memperoleh hak dan mendapatkan perlindungan atas merek, seorang pemilik merek wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI"), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal lain yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Ukuran iktikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan iktikad baik ini

merupakan salah satu upaya melindungi merek terkenal.

Lebih lanjut Undang-undang merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.¹⁷

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- a. pertama, tahap pengklasifikasian jenis produk barang maupun jasa;
- b. Kedua, tahap penelusuran merek;
- c. ketiga, tahap pendaftaran permohonan merek secara online;
- d. keempat, tahap perlindungan pendaftaran merek;
- e. kelima, tahap pengumuman
- f. keenam adalah tahap pemeriksaan substantif¹⁸

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu

¹⁷ Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", Jurnal Rechtsvinding Vol 5 No.1, April 2016, h.124

¹⁸ Jeffry Latumahina, *Op. Cit.*, h.523

pelindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.

Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan melemah, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.¹⁹

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut: a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa pelindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization*

pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka. b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.²⁰

Perlindungan hukum atas merek Perlindungan dilakukan baik secara perdata maupun pidana . Tata Cara melisensikan merek sama dengan tata cara melisensikan hak cipta. Penghapusan Pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dikarenakan:

1. Merek Tersebut tidak digunakan lagi dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut;
2. Merek tersebut digunakan untuk barang/jasa yang berbeda dari barang/jasa yang tercantum di dalam permohonan pendaftaran merek.²¹

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

¹⁹ Zaenal Arifin dan Muhamamad Iqbal, *Op. Cit.*, h.60

²⁰ A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, “Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”, PT. Alumni, Bandung, 2015, h.83

²¹ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Op. Cit.*, h.99

penggunaan merek terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan mereknya. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi pemilik merek untuk melindungi hak-hak mereka. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jika seseorang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan untuk barang dan/atau jasa sejenis, mereka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. Sementara itu, jika penggunaan merek tersebut hanya memiliki persamaan pada pokoknya, pelanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Proses hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan merek secara tanpa hak dan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Dalam banyak kasus, pemilik merek juga dapat menggabungkan gugatan ganti rugi dengan gugatan pembatalan merek yang dianggap

melanggar. Gugatan ganti rugi ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kompensasi finansial, tetapi juga berfungsi sebagai efek jera bagi pelanggar. Dengan adanya ancaman hukuman pidana dan kewajiban untuk membayar ganti rugi, diharapkan akan mengurangi tindakan pelanggaran merek di masa depan.

Selain penyelesaian sengketa secara perdata dan pidana, menurut Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam hal ini, berlaku UU No. 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa secara arbitrase :

1. Arbitrer atau majelis arbitrase dapat menyelesaikan sengketa merek dengan mengeluarkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Proses arbitrase biasanya dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok atau menggunakan akta

compromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris.

- Putusan arbitrase harus dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesai pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut.

Alternatif penyelesaian sengketa juga tersedia sebagai opsi lain dalam menyelesaikan sengketa merek. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syarat putusan arbitrase tidak terpenuhi, namun undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase jika terdapat tindakan-tindakan pemalsuan, penipuan, atau penggelapan.

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek.²²

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang

²² Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Warta Edisi 56, April 2018

lain secara tanpa hak. Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meninggi. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.²³

C. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Duduk Perkara

Delfi Chocolate Manufacturing SA pada mulanya mengajukan gugatan kepada Jogi Hendra Atmadja ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena permohonan pendaftaran merek CHACHA ditolak oleh Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham RI dengan alasan merek serupa, yaitu Cha-Cha, sudah dimiliki oleh Jogi Hendra Atmadja. Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham RI mengutip Pasal 21 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menilai CHACHA milik Delfi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Cha-Cha milik Jogi yang sudah

didaftarkan terlebih dahulu. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara merek “DELFI CHACHA” milik Penggugat dengan merek pembanding “Cha-Cha” nomor daftar IDM000400409 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara fonetik maupun konseptual dan tidak menyesatkan konsumen;
3. Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021 tertanggal 19 November 2021 tidak beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021 tertanggal 19 November 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek “DELFI CHACHA” nomor agenda DID2019026369 atas nama Penggugat untuk melindungi semua jenis barang yang dimintakan perlindungannya di kelas 30 dalam Daftar Umum Merek;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN

²³ *Ibid.*

Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36 K/Pdt.SusHKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 59/Pst.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2022. Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Delfi Chocolate Manufacturing S.A.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 59/Pdt.SusMerek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 26 September 2022, dengan mengadakan sendiri perkara ini: Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat berhak atas merek "DELFI CHACHA" di kelas 30 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan kata-kata "DELFI" pada merek "DELFI CHACHA" kelas 30 merupakan unsur dominan pada merek ini dan secara keseluruhan merek ini adalah hasil karya ide, gagasan imajinasi oleh Penggugat sendiri;
4. Menyatakan merek Penggugat "DELFI CHACHA" Nomor DID2019026369 kelas 30 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan terhadap Merek Pembanding oleh Tergugat "Cha-Cha" Daftar Nomor IDM000400409 untuk barang yang sejenis dalam kelas 30;
5. Menyatakan batal keputusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pdt.SusMerek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan memerintahkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Cq. Komisi Banding Merek dengan segala akibat hukumnya membatalkan keputusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021;
6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat & mencantumkan pendaftaran merek "DELFI CHACHA" milik Penggugat keseluruhan dalam kelas 30, sebagaimana yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2019;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Tergugat Nomor 722/KBM/HKI/2021, tanggal 19 November 2021 yang menolak permohonan banding dari Penggugat, oleh karena merek "DELFI CHACHA" Nomor Agenda DID2019026369 milik Penggugat mempunyai persamaan untuk barang sejenis dengan merek "Cha-Cha" Daftar Nomor IDM000400409 untuk kelas 30 atas nama Jogi Hendra Atmadja;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa merek "DELFI CHACHA" Nomor Agenda DID2019026369 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Cha-Cha" milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu dengan

Nomor Registrasi IDM 000400409 untuk jenis barang yang sama, dalam kelas barang yang sama pula yaitu kelas 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DELFI CHOCOLATE MANUFACTURING S.A., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Analisa Penulis

Sengketa merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dari Swiss dan merek lokal Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja menarik perhatian masyarakat. Sengketa ini bermula ketika Delfi Chocolate Manufacturing SA, berbasis di 6 Route de Berne 1700 Swiss, mengajukan permohonan pendaftaran merek "CHACHA" ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 16 Mei 2019. Hasil dari permohonan pendaftaran merek Delfi Chocolate adalah ditolak dengan alasan adanya persamaan dengan merek Cha-Cha milik Jogi yang sudah didaftarkan lebih dahulu, terutama untuk barang sejenis dalam kelas 30.

Keputusan DJKI tersebut kemudian diajukan ke Komisi Banding Merek. Pada tanggal 19 November 2021, Komisi Banding merek memutus permohonan banding yang diajukan oleh Delfi Chocolate dan menguatkan keputusan DJKI. Delfi Chocolate yang tidak puas dengan keputusan Komisi Banding menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melewati beberapa persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus untuk menolak

seluruhnya gugatan Delfi Chocolate dalam putusan No. 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.P st. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa merek CHACHA Delfi memiliki kesamaan bunyi dan ucapan dengan merek CHA-CHA Jogi Hendra Atmadja yang telah didaftarkan lebih dahulu dalam kelas 30, sehingga menganggap bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan pada prinsip dan jenis barang yang sama.

Pihak Delfi Chocolate kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 10 Oktober 2022. Dalam putusan No. 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing SA dan menghukum mereka dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pertimbangan dari Majelis Hakim adalah bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku.

Ada 2 (dua) hal yang dapat dipelajari dari kasus tersebut. Pertama, penerapan prinsip *first to file* yang harus diketahui oleh masyarakat. Prinsip *first to file* mengatur bahwa pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek akan diberikan perlindungan, sementara pihak yang mendaftar setelahnya untuk merek dan jenis barang dan/atau jasa yang sama akan ditolak. Dengan demikian, pemilik merek harus segera mendaftarkan

mereknya sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak lain.

Kedua, pentingnya mengetahui adanya ketentuan persamaan pada pokoknya sebelum mendaftarkan suatu merek. Hal tersebut sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan: "Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya jika memiliki :

- a. Persamaan bentuk (*Similarity of form*)
- b. Persamaan komposisi (*Similarity of composition*)
- c. Persamaan kombinasi (*Similarity of combination*)
- d. Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*)
- e. Persamaan bunyi (*Sound similarity*)
- f. Persamaan ucapan (*Phonetic similarity*)
- g. Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)

Sengketa merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja adalah contoh nyata tentang betapa pentingnya perlindungan merek. Dalam dunia bisnis yang kompetitif,

Melindungi merek adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendaftaran merek, pelaku usaha dapat memperkuat merek mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis mereka di masa depan.

Dalam memutuskan perkara kasasi, hakim harus memiliki dasar-dasar pertimbangan yang jelas dan mengikuti prosedur yang benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kasus gugatan kasasi antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja, putusan mahkamah agung didasarkan pada persamaan bunyi dan ucapan merek, penerapan prinsip first-to-file, dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Semua ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sembarangan tapi didasarkan pada analisis yang matang dan penerapan hukum yang tepat.

Menurut pandangan penulis, Putusan perkara kasasi dalam kasus gugatan merek antara Delfi Chocolate Manufacturing SA dan Cha-Cha milik Jogi Hendra Atmadja tidak bisa memberikan putusan sembarangan. Hakim harus memiliki dasar-dasar pertimbangan yang jelas dalam memberikan putusan. Berikut adalah analisis yang mendetail. Hakim harus mengacu pada beberapa faktor utama

dalam memutuskan perkara kasasi, termasuk:

- a. Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan:

Hakim harus menghasilkan kesimpulan yang tepat atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini sangat penting dalam menentukan kebenaran klaim-klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat.

- b. Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan:

Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memahami rasa keadilan yang diyakini oleh publik. Nilai-nilai ini sering digunakan sebagai acuan moralitas dalam proses hukum.

- c. Pendaftaran Gugatan dan Prosedur Kasasi:

Proses pendaftaran gugatan dan prosedur kasasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini termasuk pengajuan permohonan kasasi, penyampaian memori kasasi, jawaban terhadap memori kasasi, dan pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum merek dan terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut. Indonesia menerapkan prinsip "*first to file*", di mana hak eksklusif atas merek diberikan kepada yang pertama kali mendaftarkannya. Setelah disetujui, pemilik merek mendapat perlindungan hukum untuk melarang penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

2. Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat terutama terhadap merek yang identik atau mirip. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.
3. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yaitu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing SA dan menghukum mereka dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pertimbangan dari Majelis Hakim adalah bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku.

B. Saran

5. Perlunya untuk memahami pengaturan hukum merek untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
6. Diharapkan untuk mendaftarkan merek dikarenakan perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar sangat penting

untuk menjaga nilai dan integritas merek serta menjaga keunggulan kompetitif dan membangun kepercayaan pelanggan.

7. Diharapkan kepada para hakim untuk selalu berusaha untuk memiliki pemahaman yang mendalam akan hukum yang berlaku dan selalu bertindak secara netral dan adil dalam setiap kasus yang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad M. Ramli, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang, 2012
- A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, **“Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”**, PT. Alumni, Bandung, 2015
- Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, **Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual**, UNJA Publisher, Jambi, 2022
- Hery Firmansyah, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek**, MediaPressindo, 2013
- Juwita, **Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum**, Stiletto Books, 2022
- M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, **Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual**, Universitas Medan Area Press, Deli Serdang, 2023
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia**, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, CV. Widina Media Utama, Bandung, 2022

O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Rahma Fitri, et. al, **Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022

Rahmi Janed, **Hukum Merek**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Syamsul Anwar, **Hukum Perjanjian Syariah : Shudi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Tommy Hendra Purwaka, **Perlindungan Merek**, Cet. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017

Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, **Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek**, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

C. Jurnal

Agung Sujatmiko, **“Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”**, Jurnal Media Hukum Vol. 18 No 2, Desember 2011

Diah Ayu Nurainy dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek di Indonesia”**, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4, 2023

Edy Santoso, **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara”**, Jurnal Rechtsvinding Vol 5 No.1, April 2016

Haryono, **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”**, Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1, Januari 2012

Jeffry Latumahina, **Analisis Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Terdaftar**, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 6, No. 9, September 2022

Meli Hertati Gultom, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek**, Jurnal Warta Edisi 56, April 2018

Nourma Dewi dan Tunjung Baskoro, **"Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional"**, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, April 2019

Yuliana Maulidda Hafsari, **"Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang serta Hak Patent (LITERATUR REVIEW ARTIKEL)"**, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol.2 Issue 6, Juli 2021

Zaenal Arifin dan Muhamamad Iqbal, **"Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar"**, Jurnal Ius Constituendum Vol 5, 1 April 2020

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung
Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023

E. Internet

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pada pukul 00.30.

<https://news.detik.com/berita/d-6692142/cokelat-chacha-delfi-dari-swiss-kalah-lawan-merek-cha-cha-lokal-di-ma-ri> diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pada pukul 01.30 wib