

FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN MEREK COKLAT CHACHA OLEH KEMENKUMHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

ARIF RAHMAN, SYURYANI, JASMAN NAZAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
arifrahman2345678@gmail.com, syuryani877@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract: *The author conducted this research motivated by the author's curiosity about the factors of rejection of the chacha chocolate brand by the Ministry of Law and Human Rights based on law number 20 of 2016. This research is a type of normative juridical legal research that is descriptive in nature. The types of data used are primary data and secondary data. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection technique used was literature study, in which case the library materials used were books, laws and regulations and law magazines. Based on the results of the research and analysis obtained, it can be concluded that the settlement of the case against the rejection of the chacha brand by the Ministry of Law and Human Rights is to reject the Delfi chacha brand because it has similarities in principle to the chacha brand that was circulating in 2012. It was also stated that Delfi chacha could not prove the argument for the lawsuit if the brand was a common word both from witnesses and experts. And this is the reason why Delfi Chacha does not get legal protection because his brand has similarities in principle to other parties' brands and there is no element of difference*

Keywords: *Brand, Delfi Chacha, Chacha.*

Abstrak: Penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu penulis mengenai faktor-faktor penolakan merek coklat chacha oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana bahan pustaka yang digunakan adalah buku, peraturan perundang-undangan dan majalah hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara penolakan merek chacha oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dengan menolak merek Delfi chacha karena mempunyai persamaan prinsip dengan merek chacha yang beredar pada tahun 2012. Disebutkan pula Delfi chacha tidak dapat membuktikan dalil gugatan jika merek tersebut merupakan perkataan umum baik dari saksi maupun ahli. Dan hal inilah yang menyebabkan Delfi Chacha tidak mendapatkan perlindungan hukum karena mereknya mempunyai persamaan prinsip dengan merek pihak lain dan tidak ada unsur pembeda.

Kata Kunci: Merek, Delfi Chacha, Chacha.

A. Pendahuluan

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu atribut yang sangat penting bagi suatu produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Pengaturan mengenai merek itu diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang diganti dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana merek adalah suatu tanda, angka, nomor, simbol, dan lain sebagainya yang dipakai oleh perusahaan atau pengusaha sebagai pengenalan atau identitas dari suatu produk yang dia hasilkan.

Selain itu merek memiliki fungsi seperti, sebagai tanda pengenalan untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum dengan produksi lain, sebagai alat promosi, sebagai jaminan atas mutu barang, sebagai penunjuk asal barang/jasa dihasilkan. Juga pada merek memiliki jangka waktu perlindungannya dimana masa

berlakunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan juga merek bisa diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG) (hukumonline.com, 2023).

Peristiwa ini dapat kita lihat dengan bentuk nyata dalam kasus Merek yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membuat Delfi Chocolate menggugat Kemenkumham ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan Merek tersebut terjadi karena adanya kemiripan logo kemasan makanan coklat antara Delfi Chocolate dengan merek Chacha yang sudah terdaftar tahun 2012 lalu. Penggunaan logo dan merek oleh Delfi chacha dengan merek coklat Chacha akan berujung dengan sengketa yang kini berakhir di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dimana suatu merek dapat ditolak apabila sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2015 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut: a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain; b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional; dan c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah

B. Metodologi Penelitian

Setelah penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, penulis akan memakai metode penelitian yuridis normatif, dimana metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab dan faktor produk makanan coklat delfi Chacha ditolak oleh Kemenkumham

Pada sengketa merek antara Chacha dengan Delfi Chacha penyebab merek Delfi Chacha bersengketa dengan merek Chacha yang berdiri tahun 2010 dan terdaftar pada tahun 2012 lalu adalah :

- 1.Karena ada persamaan pada pokoknya.
- 2.Cara pembuatan, pengolahan dan prosesnya sama persis dengan yang dilakukan oleh chacha itu sendiri.
- 3.Daya Pembeda pada merek makanan coklat Delfi Chacha tidak ada sehingga mereknya sama dengan merek Chacha.

Sementara itu, selain penyebab dari makanan coklat Delfi Chacha ditolak, ada faktor lain dimana makanan Delfi Chacha ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dimana faktornya adalah :

- 1.Didaftarkan oleh pemohon yang beretiked tidak baik
- 2.Ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng, atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya
- 3.Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasanya yang dimohonkan pendaftarannya.
- 4.Pihak Delfi Chacha tidak bisa memberikan dugaan atau bukti yang kuat bahwa merek chacha adalah kalimat atau merek umum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Merek antara Delfi Chacha dengan Makanan Coklat Chacha

Berdasarkan surat putusan nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst disampaikan bahwa penyebab dan faktor produk makanan coklat Delfi Chacha ditolak oleh Kemenkumham, sebagai berikut:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHA-CHA milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang kelas 30 (Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)
2. keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 13 halaman 7 yang menyatakan bahwa "*CHACHA merupakan kata umum, atau kata generik yang merupakan suatu jenis tarian yaitu "tarian Cha-Cha"*,
3. Merek Delfi Chacha mengandung unsur merek kata "CHACHA" yang merupakan unsur dominan pada merek tersebut.
4. Memiliki kesan yang sama dengan merek chacha milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk jenis barang yang sama di kelas 30, yakni dapat dicermati dan dilihat pada kata Chacha yang ada persamaan bunyi ucapan.
5. Jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat Merek Delfi Chacha terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaan dengan merek chacha
6. Memiliki persamaan pada pokoknya secara konseptual dengan merek CHACHA milik pihak lain yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang sejenis sesuai dengan (Pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Hal inilah penyebab dan faktor merek coklat Chacha ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sendiri. Selain itu penyebab lain penolakan merek itu tertuang pada pasal 21 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sesuai terhadap penolakan merek makanan coklat CHACHA adalah:

1. Merek makanan coklat CHACHA sudah ada lebih dahulu yang merupakan merek pihak lain dan sudah terdaftar sejak tahun 2012 lalu
2. Merek makanan coklat yang diajukan pihak Delfi CHACHA sama persis dan sejenis dengan produk makanan coklat CHACHA yang terdaftar sejak tahun 2012 lalu
3. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pihak CHACHA terhadap permohonan
4. Merek terkenal dari pihak CHACHA yang sudah terdaftar

Juga pada pasal 21 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2016 mengatur bahwa permohonan akan ditolak jika merek yang akan didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Melihat kasus yang berkaitan dengan sengketa terhadap merek terkenal, perbedaan pandangan antar hakim kerap terjadi dan terlihat dari beberapa putusan yang berbeda terhadap kasus yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila sebuah merek telah terdaftar di Indonesia, tetapi memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek agar merek yang sudah ada dan terdaftar di Ditjen HAKI tidak lagi memproduksi lagi oleh permintaan dari sipemilik merek tersebut.

Gugatan pembatalan merek adalah upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah yang umum sehingga tidak lagi eligibel (memenuhi syarat) untuk tetap terdaftar sebagai merek serta mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari gugatan itu adalah untuk mengakhiri perlindungan merek tersebut dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dimana pendaftaran merek itu dilakukan. Juga perlindungan hukum pada Produk makanan coklat Delfi chacha tidak mendapatkan perlindungan karena produk yang berasal dari pihak Delfi Chacha memiliki persamaan secara keseluruhan. Baik itu dari bahannya, prosesnya sampai pengemasannya yang sama persis dengan cara pembuatan yang dilakukan oleh pihak Chacha sendiri.

Selain itu untuk mendapatkan perlindungan merek, haruslah barang yang dibuat itu baik itu logo dan merek berasal dari si pembuat merek dan merek itu bukan milik umum. Yang artinya merek itu berasal dan dibuat dari kita selaku pembuat merek. Untuk jangka waktu perlindungan merek itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor

20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana jangka waktunya adalah 10 tahun sejak merek itu telah terdaftar dan diterima dan bisa di perpanjang lagi asal memenuhi 2 syarat. Dimana syarat-syaratnya adalah: 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan/atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek; dan 2) Barang dan/atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan

D. Penutup

Diakhir penulisan ini. Ada beberapa kesimpulan yang didapat pada kasus ini. Adapun kesimpulannya adalah: 1) Pada merek Delfi Chacha, mereka memiliki faktor yang membuat merek mereka ditolak oleh pihak Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mana salah satunya adalah karena ada persamaan pokoknya antara produk makanan coklat yang dibuat oleh Delfi Chacha dengan merek Chacha termasuk proses pengolahannya yang sama persis; 2) Penggugat dari pihak Delfi Chacha tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dengan kuat baik itu saksi ahli maupun saksi lainnya bahwa kata "CHACHA" merupakan kata umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang akan diberikan sebagai berikut: 1) Diharapkan untuk kedepannya baik untuk masyarakat dan lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam membuat suatu merek dan mereka harus lebih melihat lebih jeli dan lebih teliti agar merek yang mereka buat tidak ditolak oleh Ditjen Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seperti Merek makanan coklat Delfi Chacha memiliki persamaan bentuk, asal, sifat, dan cara pembuatannya dengan merek Chacha yang terdaftar sejak tahun 2012 lalu; dan 2) Baik masyarakat maupun pemerintah dan lembaga negara yang ingin mendaftarkan suatu merek, jika merek tersebut memiliki kata umum, hendaklah memberikan dalil yang kuat baik secara saksi maupun ahli agar gugatannya terbukti bahwa kata tersebut merupakan kata umum.

Daftar Pustaka

- Rahmi Jened, tahun 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Surabaya, Prenadamedia Group.
- Yulia, tahun 2015, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jl. Sulawesi No. 1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Aceh , unimal press.
- Feriyanto, Mujiyono, tahun 2017, *memahami dan cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum HKI*, malang, Setara Press.
- Firmansyah, M. Anang, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya, Qiara Media.
- Mashdurohaturun, Anis, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang, Madina Semarang.
- Thalib, H. Abd dan Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, depok, PT RajaGrafindo Persada
- Undang-undang Dasar Republik indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- <https://jurnal.komisidudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>.
- https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf.
- <https://kpk.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/Sentra%20KI/Buku/Buku-Merek%20untuk%20Industri%20Tekstil.pdf>
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45198/1/MILZAM%20ELKARAMI%20B-FSH.pdf>
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11364>
- <http://repository.uinsuska.ac.id/20579/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>
- <https://projasaweb.com/pengertian-merek/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Merek#:~:text=Merek%20\(bahasa%20Inggris%3A%20brand\),yang%20dihasilkan%20sebagai%20tanda%20pengenal.](https://id.wikipedia.org/wiki/Merek#:~:text=Merek%20(bahasa%20Inggris%3A%20brand),yang%20dihasilkan%20sebagai%20tanda%20pengenal.)

<https://www.kompasiana.com/fahmiurhan/5852ad2162afbdb82e43d410/hak-merk-dan-fungsinya>
<https://www.aksarahukum.my.id/2022/02/pengertian-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>
<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/apa-itu-merek/>
<https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>
<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-meerek>
<https://www.religion-facts.com/id/175>
https://www.delfilimited.com/about_company_history.html
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-yang-sama-dengan-merekterkenal-untuk-kelas-barang-yang-berbeda-lt5a4a1655f16a2>
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/57751/33715>
<https://izfania.blogspot.com/2010/12/pt-chacha-peanut-chocolate.html>
<https://rewangrencang.com/macam-penyelesaian-sengketa-merek/>