



PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK KECAP BABON TERDAFTAR

OK Saidin* , Mulhadi , Herlin Virena Sihombing*****

**Doctoral Program in Law, North Sumatera of University. E-mail: ok_saidin@yahoo.com*

***Doctoral Program in Law, North Sumatera of University. E-mail: mulhadi@usu.ac.id*

****Faculty of Law, North Sumatera of University. E-mail: herlinvirena@gmail.com*

DOI : 10.28946/sjpl.v1i2.3930

Abstrak

Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk kepentingan perdagangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terjadi sengketa, maka merek tersebut dapat dihapuskan. Salah satu kasus sengketa merek dagang ini terjadi antara merek dagang Produk Kecap Babon milik Penggugat dengan merek dagang Babon milik Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN. Niaga Sby.

Kata Kunci : Kecap Babon; Merek Terdaftar; Pelindungan Hukum Merek;

Abstract

A trademark is a mark used to distinguish goods and services with characteristics such as images, names, words, letters, numbers, color patterns, or a combination of such elements for the commercial interests of a company. In accordance with the provisions of Article 74 of the Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, in the event of a dispute, the trademark may be deleted. One of the cases of the trademark dispute occurred between the trademark of the Products of Babon of the Applicant and the trademarks of the Babon belonging to the Defendant pursuant to Decision No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN. Niaga Sby.

Keywords : Babon Soy Sauce; Registered Trademark; Legal Protection of Trademark

PENDAHULUAN

Merek adalah bagian penting dari keberhasilan suatu korporasi dalam meningkatkan usaha perdagangannya dan memenangkan persaingan bisnis di pasar yang menjadi target distribusi produknya. Merek juga berfungsi sebagai bagian dari karya intelektual yang bernilai

ekonomian sebagai simbol atau tanda yang menandakan suatu produk.¹ Tujuan pendaftaran merek adalah untuk menunjukkan bahwa orang yang mendaftarkan dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Tanpa pendaftaran, hak atas merek tidak ada. Hal inilah yang lebih jelas. Merek memiliki fungsi untuk memberi tanda pengenalan untuk membedakan barang-barang tertentu dengan merek lain. Oleh karena itu, jika seseorang dapat membuktikan telah mendaftarkan merek dan menerima sertifikat merek, yang merupakan bukti hak milik atas merek tersebut, maka orang lain tidak dapat mempergunakan merek yang sama.² Ketika produk yang dibuat diminati oleh masyarakat umum, merek meskipun hanya berupa nama atau tanda tertentu, dapat menghasilkan nilai finansial yang besar. Dalam dunia bisnis perdagangan, tampaknya ada masalah dengan waktu yang lama dan pertimbangan matang yang diperlukan untuk membangun sebuah merek. Pada kenyataannya, banyak perusahaan yang mengambil tindakan tidak sehat dalam persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mencuri merek orisinal perusahaan lain untuk ditempelkan pada produk perusahaan dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari merek orisinalnya. Agar orang tetap membeli barang orisinal dan tidak hanya tergiur dengan harga murah, hal ini harus menjadi perhatian umum. Untuk itu, merek harus dilindungi untuk mengapresiasi pemilik merek yang telah berusaha menciptakan tanda dan nama yang mewakili merek dan perusahaan.³

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya banyak persoalan kesamaan merek dari adanya pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini terjadi pada sengketa antara merek produk makanan salah satu kasus yang akan di bahas adalah Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN. Niaga Sby. Kasus ini diawali dengan adanya kesamaan merek produk kecap pada kelas 30 yang mana merek yang didaftarkan adalah produk kecap Babon. Bahwa merek yang diajukan Penggugat tersebut dapat dianggap sama pada pokoknya dengan merek Babon milik Tergugat yang terdaftar di kelas yang sama untuk barang-barang sejenis di kelas 30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUMIG tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek (DUM) penghapusan merek ini pihak yang terdaftar dapat pula digugat oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan

¹ Septi Inrawati dan Vita Nur Indah, "Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.2 (2021), hal. 16

² Rouf Fajrin Widiatoro, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum", *Jurnal: Lex Renaissance*, Vol. 7 No 2 (April 2022), hal. 419-420

³ Sarrah Istighfarrin dkk, "Perlindungan Hukum Merek Dagang Berkaitan Dengan Prinsip First To File", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4, (Juni 2023), hal. 2650

Pengadilan Niaga atas dasar jika tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memiliki sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data ini diperoleh melalui data primer dan analisa data dengan metode data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pelindungan merek merupakan bagian dari pelindungan hukum terhadap persaingan yang tidak sehat, yang secara garis besar merupakan pelanggaran perdagangan. Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut UUMIG, dimana hal ini menunjukkan upaya dan peranan untuk pelindungan merek sangat penting. Dalam hal ini tidak ada cara bagi individu atau badan hukum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran merek jika persyaratan yang ditetapkan untuk pemohon pendaftaran merek tidak dipenuhi.⁵

Adanya pelindungan ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab dalam menegakan hukum merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang berwenang apabila ada pelanggaran terdaftar. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat dan dengan pelindungan ini, keadilan akan terwujud. Dengan pelindungan hukum hak-hak pemilik merek yang sah terlindungi.⁶

Menurut Pasal 2 ayat (3) UUMIG yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kornbinasi 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.

Merek selalu ada di mana-mana baik itu barang atau jasa. Mulai dari pakaian yang kita pakai, peralatan yang kita gunakan, makanan yang kita makan, dan transportasi yang kita

⁴ Reza Rizki Pangestu, dkk, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ikea (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015)", *Jca Of Law*, Vol. 1 No. 2 (2020) hal. 230

⁵ Wizna Gania Balqis dan Budi Santoso, "Arti Penting Pelindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.2 (2020), hal. 206

⁶ Zulkarnain Zulkarnain, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. 2 (2022), hal. 143

gunakan untuk berpergian. Hampir setiap produk memiliki tanda merek yang membedakannya dari yang lain. Dengan kata lain, merek mempengaruhi perilaku masyarakat modern.⁷ Dalam perdagangan barang dan jasa, merek dapat didefinisikan sebagai simbol yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen ini.⁸

Secara singkat, pelindungan merek digunakan untuk melindungi pemegang hak merek yang sah dari pelanggaran merek yang dapat dilakukan oleh pihak lain. Selain itu, pelindungan merek juga berkaitan dengan mencegah praktik penipuan dan melindungi hak konsumen yang merupakan bagian penting dari ekonomi. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh oleh individu yang mendaftarkan mereknya melalui tanda tangan pemilik merek untuk dijadikan merek terdaftar. Dapat dikatakan bahwa tujuan pelindungan merek sudah terlihat dalam peraturan hak atas merek ini.⁹

Menurut Pasal 1 UUMIG merek dagang diartikan sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek yang berhak mendapat pelindungan adalah merek yang didaftarkan pada DJKI Menkumham. Merek terdaftar merupakan merek yang diakui secara sah dan mempunyai nomor pendaftaran, sehingga telah mendapat pelindungan dari negara melalui pengadilan. Sebaliknya, merek yang tidak terdaftar tidak mendapat pelindungan hukum dari negara. Pelanggaran merek dagang merupakan pelanggaran aduan, sehingga jika pihak yang merupakan pemilik sah merek dagang mengajukan pengaduan maka pengadilan akan memutuskan pengaduan tersebut. Prosedur peradilan ini merupakan bentuk pelindungan yang diberikan negara kepada pemilik merek sah atau merek yang terdaftar di DJKI. Jika sah dan persuasif atau ada pelanggaran merek dagang, Hakim akan memberikan pelindungan melalui penilaian yang adil. Pelanggaran dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai dengan ketentuan hukum pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 s/d Pasal 103 UUMIG. Apabila terbukti secara sah ada pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal ini dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, negara memberikan pelindungan hukum

⁷ Agung Indriyanto, dkk, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 1

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 11

⁹ Megawati Barthos, "Pelindungan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Merek ERG (Studi Putusan Nomor 80/PDT.SUS-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JKT.PST)", *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2023), hal. 208

hanya terhadap merek terdaftar. Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran merek dagang yang sah atas pelanggaran undang-undang Pasal 1365 KUH Perdata termasuk antara lain pelaksanaan unsur :

- a. Melanggar hukum
- b. Adanya kerugian
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan terjadi kesalahan.¹⁰

Dalam hal gugatan pembatalan merek oleh pemilik kecap Babon, secara faktual Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar milik Tergugat tersebut untuk suatu barang produksi, memperdagangkan atau menjual produk-produk dengan menggunakan merek terdaftar milik Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih. Dalam perdagangan barang dan/atau jasa yakni sejak tanggal pendaftaran (*in casu* tanggal 27 April 2016) hingga gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya (*in casu* tanggal 21 September 2020) hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan dan kebingungan ditengah masyarakat serta mekanisme pendaftaran dan pelindungan merek tersebut, mengingat selain untuk jenis barang kecap Tergugat masih menggunakan merek Babon, sebagaimana hal tersebut telah diakui dan disampaikan oleh Penggugat. Gugatan tersebut tak lepas dari kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek yaitu suatu hak yang eksklusif artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, sehingga merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan pelindungan hukum bagi orang atau badan yang mendaftarkan mereknya¹¹

Pendaftaran merek memberikan pelindungan yang lebih kuat bagi merek yang bersaing, terutama jika bersaing dengan merek yang serupa atau mirip. Banyak pebisnis tahu pentingnya menggunakan merek untuk membedakan barang dan/atau jasa dari para pesaing, tetapi tidak semua pihak menyadari pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran.¹² Dalam hal gugatan penghapusan atau pembatalan merek dagang Babon yang digugat Penggugat merupakan merek terdaftar No. IDM000263236 dahulu No. 509943 di kelas 30 milik Tergugat untuk sebagian jenis barang yaitu kecap. Dapat dikatakan dalam hal pembatalan merek berdasarkan ketentuan UUMIG pembatalan merek dapat dilakukan bahwa Penggugat

¹⁰ Ali Ismail Shaleh, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini", *Journal of Judicial Review*, Vol. 22 No. 2 (2020), hal. 297

¹¹ Salsabilla Cahyadini Indira Putri, dkk, "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia", *Lex Privatum Journal*, Vol. 11 No. 4 (2023), hal. 9

¹² I Made Diyama Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Di Indonesia", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 16 No.2 (2022), hal. 1745

merupakan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUMIG, karena merek Babon milik Tergugat untuk jenis barang 'KECAP' akan menjadi penghalang bagi permohonan pendaftaran merek Penggugat.

Pasal 28 UUMIG menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat pelindungan hukum selama sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan pelindungan ini dapat diperpanjang. Artinya, undang-undang merek yang berlaku saat ini memberikan pelindungan kepada merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) selama sepuluh (10) tahun dengan mengajukan perpanjangan pelindungan merek yang sama dengan jangka waktu pelindungan dapat diperpanjang lagi. Upaya ini untuk melindungi pemilik merek yang sah termasuk memberikan sanksi hukum.¹³

Dalam hal Penggugat mengajukan gugatan penghapusan atau pembatalan merek milik Tergugat, pemilik merek mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Surabaya karena telah menghalangi kepentingan Penggugat untuk mendaftarkan merek dagang “Babon” untuk jenis barang kecap. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUMIG ”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 atau jasa” berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka suatu permohonan pendaftaran merek yang telah diterima pendaftarannya di Indonesia harus digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan pendaftarannya. Tergugat tidak menggunakan merek dagang “Babon” untuk jenis barang kecap dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut. Merek “Babon” milik Penggugat dimohonkan pendaftarannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah didaftarkan di Indonesia dengan agenda (terdaftar Reg No. Permohonan DID2023038602 tanggal penerimaan 16 Mei 2023 dan No. Permohonan DID2023038605 tanggal penerimaan 16 Mei 2023) atas untuk jenis barang kelas 30 atas nama Penggugat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti P-9 (laporan survey pasar tertanggal 1 Maret 2023), P-10 (kumpulan surat pernyataan hasil survey merek Babon), P-11 (Putusan Mahkamah Agung R.1. Nomor 03 PK/Pdt/N/HAKI/2006, tanggal 24 Januari 2008), P-12 (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 PK/PdI/N/HAKI/2003, tanggal 21 Juli 2003), P-13 (Hasil Cetak Laman (*Website*) Resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)) dimana dari

¹³ Cherry Fajrini Rafli dkk, “Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 No. 22 (2022), hal. 187

hasil survey yang dilakukan oleh Penggugat melalui PT. *Integrity* Indonesia dengan mengunjungi total 80 (delapan puluh) lokasi di 7 (tujuh) kota yaitu Jabodetabek, Surabaya, Surakarta, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Pacitan, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022, dimana hasil survey tidak ditemukan produk Kecap yang diproduksi oleh Tergugat dengan menggunakan merek dagang Babon dan juga telah dilakukan wawancara terhadap pedagang-pedagang yang menyatakan tidak menjual serta tidak pernah mendengar produk kecap dengan merek Babon yang diproduksi oleh Tergugat dan hasil survey juga didapatkan surat pernyataan yang ditanda tangani selama survey pasar dengan secara total berhasil mendapatkan 45 (empat puluh lima) surat pernyataan yang keseluruhannya menyatakan tidak menjual serta tidak pernah mendengar produk kecap dengan merek Babon yang diproduksi oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (1) UUMIG, merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka merek tersebut dapat dihapus. Hal ini sejalan dengan itikad baik Penggugat terkait prinsip merek terdaftar wajib digunakan juga untuk menghindari pengajuan pendaftaran yang bertujuan menghalangi pihak lain yang berkepentingan untuk mendaftarkan suatu merek agar dapat menggunakannya dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam hal ini tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan pelindungan hukum terhadap hak atas merek. Pemilik merek dapat mengajukan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk didaftarkan.¹⁴ Merek sangat penting dalam periklanan dan pemasaran karena konsumen sering mengkaitkan barang dan jasa tertentu dengan merek tertentu. Selain itu merek harus memiliki daya pembeda yang cukup dapat diartikan bahwa memiliki kemampuan untuk membedakan produk dan/atau jasa dari produk yang dijual oleh perusahaan lain.¹⁵

Ada dua jenis sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif pendaftaran memberikan hak eksklusif atas merek dan dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek dilakukan secara mutlak.¹⁶ Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan dilindungi secara hukum. Dengan sistem konstitutif ini orang yang mendaftarkan merek memiliki hak atas merek. Pendaftar memiliki hak atas merek dan pihak ketiga harus

¹⁴ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, (2020), hal. 53

¹⁵ Delfi Aurelia Kuasa, Erni, Dan Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6 No. 1, (2022), hal. 8

¹⁶ Prasetyo Kamila, "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 1 No. 2 (2022), hal. 301

menghormati hak mutlak pendaftar. Jika pemilik merek ingin mendapatkan pelindungan hukum atas merek maka harus mendaftarkannya di sistem ini. Sistem konstitutif ini lebih melindungi pemilik merek dan memberikan keamanan hukum. Sedangkan sistem deklaratif yang mendasarkan pada pelindungan hukum bagi pihak yang menggunakan merek terlebih dahulu tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan masalah dan tantangan dalam dunia usaha. Pemerintah memberikan pelindungan merek terdaftar mutlak kepada pemegang dan pemakai merek untuk menjamin keamanan berusaha bagi produsen.¹⁷

Proses pendaftaran merek, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUMIG terdiri dari beberapa tahapan. Tahap administrasi dimulai dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJKI dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.¹⁸

Tahap kedua merupakan pemeriksaan. Pada Pasal 11 ayat (2) UUMIG menyatakan jika terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Dalam hal ini, kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUMIG, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Pada Pasal 13 UUMIG dijelaskan jika permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan. Sebagaimana yang dimaksud persyaratan minimum, yaitu:

- a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
- b. label merek; dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

c. bukti pembayaran biaya.¹⁹

Dalam hal ini Pada Pasal 14 UUMIG menyatakan bahwa Menteri dapat mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/ atau non-elektronik.²⁰ Kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya perlu ada aturan yang lebih jelas dan konkrit mengenai batasan kriteria persamaan pada pokoknya. Kriteria ini harus menjelaskan persamaan merek dalam hal bentuk, penempatan, penulisan, dan bunyi. Hal ini penting untuk merek yang dapat ditolak.²¹

Emmy Yuhassarie mengatakan bahwa ada dua teori tentang persamaan pada pokoknya, yaitu teori pendekatan holistik dan teori dominasi. Teori pendekatan holistik melihat persamaan dari aspek keseluruhan, seperti bunyi, makna, ejaan, atau penampilan. Sebaliknya, teori dominasi hanya melihat unsur dominan untuk menentukan adanya kesamaan. Jika dilihat dari perspektif pendekatan holistik, yaitu teori yang menekankan persamaan dalam hal bunyi, makna, ejaan, atau penampilan, maka berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 32 yang menyatakan bahwa merek kecap “Babon” milik Penggugat tidak memiliki daya pembeda dengan merek “Babon” milik Tergugat atau sama pada pokoknya dengan Merek Babon milik Tergugat yang terdaftar di kelas yang sama untuk barang-barang sejenis di kelas 30. Sementara jika ditinjau dengan teori dominasi yang menitikberatkan persamaan dari unsur dominan kedua merek tersebut adalah merek yang hanya terdiri dari satu susunan kata, maka merek tersebut tidak memiliki unsur dominan.²² Merek Babon dan lukisan cap Babon yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan pembatalan atau penghapusan merek dapat dianggap sama pada pokoknya dengan Merek Babon milik Tergugat yang terdaftar di kelas yang sama untuk barang-barang sejenis di kelas 30. Merek Babon milik Tergugat terdapat kesamaan kombinasi bentuk, penempatan kata, tata letak dan huruf terhadap merek Babon milik Penggugat. Demikian dengan lukisan pada merek Babon milik Tergugat yang identik dengan lukisan ayam merek Babon milik Penggugat. Merek Babon milik

¹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²¹ Redita Septia Sari, dkk, “Analisis Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar”, *Sharia Economic Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2022), hal. 38

²² Marchelina Ramadhanty Wahyu Utami dan Siti Hapsah Isfardiyana, “Pelanggaran Hak Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya(Studi Kasus Sengketa Merek ‘GOTO’ antara Gojek dan Tokopedia Dengan PT Terbit Financial Technology)”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2023), hal. 24

Penggugat dan Tergugat juga memiliki persamaan yang pada pokoknya untuk wilayah jenis dan produksi barang yaitu kecap.

Pengadilan berpendapat bahwa persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kebingungan bagi konsumen. Bahwa merek Babon milik Tergugat sampai dengan saat ini masih dipergunakan oleh Tergugat dan digunakan dalam perdagangan sebagaimana hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam gugatannya. Tergugat menyadari bahwasanya di pasaran telah beredar kecap dengan kata-kata ‘cap babon’ untuk menghindari terjadinya kebingungan dari konsumen terkait dengan merek Babon, Tergugat memutuskan untuk belum mengurus izin produksi khusus untuk jenis barang kecap, sampai dengan permasalahan ini selesai. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah memasukan jenis-jenis barang pada kelas-kelas tertentu untuk menunjukkan adanya pengelompokan atas suatu bidang usaha yang dijalankan oleh merek yang bersangkutan dan menjadi parameter yang digunakan secara global dalam pelindungan merek. Pembagian kelas tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya ada kesesuaian antara jenis barang pada satu kelas merek dan pihak yang menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, merek milik Penggugat adalah Babon dan demikian pula merek Tergugat juga Babon terdaftar dengan No.IDM000263236 dahulu daftar nomor 509943 untuk kelas 30, maka bila Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek Babon di Indonesia dalam waktu tiga tahun berturut turut (sehingga diputus dihapuskan) maka Penggugat ada peluang/ memanfaatkan merek Babon miliknya untuk menggunakan/ memasarkan dan melakukan ekspansi pasar merek Babon untuk jenis barang kelas 30 di Indonesia. Dengan dihapuskannya merek Babon milik Tergugat untuk jenis barang ‘Kecap’, hal ini akan menimbulkan kerancuan dan kebingungan ditengah konsumen serta mekanisme pendaftaran serta pelindungan merek tersebut mengingat selain untuk jenis barang kecap, Tergugat telah dan masih menggunakan merek Babon, sebagaimana hal tersebut telah diakui dan disampaikan oleh Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat tersebut secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun tidak digunakan di pasaran, maka pendaftaran merek Babon milik Tergugat dibawah Daftar No. IDM000263236, dahulu Daftar No. 509943, untuk melindungi barang-barang di kelas 30 jenis barang yaitu kecap harus dihapuskan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan yakni Pasal 74 ayat (1) UUMIG menyatakan bahwa “penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak

ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.” Hal ini menjadi peringatan bagi pemilik merek untuk selalu menggunakan merek mereka dan memantau penggunaannya di pasar. Menurut UUMIG, penghapusan merek dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga dalam kasus sengketa merek terdaftar. Terhadap merek yang dibatalkan akan dicoret dari daftar dan tidak memiliki perlindungan hukum lagi. Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.sus.HKI/Merek/2023/PN.Niaga Sby yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkait gugatan penghapusan atau pembatalan merek dengan pertimbangan bahwa merek Babon (Daftar No. IDM000263236, dahulu Daftar No. 509943) di kelas 30 milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk sebagian jenis barang yaitu kecap dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran merek atau pemakaian terakhir. Sehingga mengakibatkan dihapusnya atau setidaknya tidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek Babon (Daftar No. IDM000263236, dahulu Daftar No. 509943) di kelas 30 milik Tergugat untuk sebagian jenis barang yaitu kecap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* no. 1 (2020): 47-65.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117/1483>
- Balqis, Wizna Gania, and Budi Santoso. "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* no. 2 (2020): 205-221.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8466/4438>
- Barthos, Megawati. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Merek Erg (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt. Sus-Hki/Merek/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst)." *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* no. 2 (2023): 205-214.
<https://ejournal.borobudur.ac.id/cjih/article/view/1329>
- Indah, Vita Nur, dan Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* no. 2 (2022): 15-24.
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/search>
- Indriyanto, Agung dkk. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Istighfarrin, Sarrah, Ananda Putri Pratama, And Aathira Salsabila Iksir. "Perlindungan Hukum Merek Dagang Berkaitan Dengan Prinsip First To File." *Unes Law Review* no. 4 (2023): 2648-2654.
<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/597/388>
- Kamila, Prasetyo. "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Notarius* no. 2 (2022).
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15719>
- Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, and Hari Sutra Disemadi. "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi

- UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* no. 1 (2022): 1-23.
<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/1524>
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Pangestu, Reza Rizki, and Devica Rully Masrur. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ikea (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-Hki/2015)." *JCA of Law* no. 2 (2020).
<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/26/26>
- Putra, I. Made Diyama, Et Al. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Di Indonesia." *Ganec Swara* no. 2 (2022): 1739-1746.
<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/340/307>
- Putri, Salsabilla Cahyadini Indira, Mercy MM Setlight, and Anastasia E. Gerungan. "Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia." *Lex Privatum* 11.4 (2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47918>
- Rafli, Cherry Fajrini, and Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* no. 22 (2022): 181-190.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2783>
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953
- Sari, Redita Septia, Andi Yaqub, and Fatihani Baso. "Analisis Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar." *FAWAID: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* no. 2 (2023).
<https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/144/1/Analisis%20Merek%20Yang%20Mempunyai%20Persamaan%20Pada%20Pokoknya%20dengan%20Merek%20Terdaftar.pdf.pdf>
- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review* no. 2 (2020): 291-300.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1494/1050>
- Thalib, Abd, dan Muchlisin Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Utami, Marchelina Ramadhanty Wahyu, and Siti Hapsah Isfardiyana. "Pelanggaran Hak Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Sengketa Merek 'GOTO' antara Gojek dan Tokopedia Dengan PT Terbit Financial Technology)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. no.2 (2023).
<https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/30980>
- Widiantoro, Rouf Fajrin. "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum." *Lex Renaissance* no. 2 (2022): 416-426.
<https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18206/14387>
- Zulkarnain, Zulkarnain, and Safrina Safrina. "Perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal iphone dan samsung atas penjualan smartphone supercopy." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* no. 2 (2022): 138-147.
<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/20437>