



PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK MENDOAN BANYUMAS DI PEMKAB BANYUMAS

Stephani Rianda*, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: stephanirianda@gmail.com

Abstrak

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama* mengetahui latar belakang Ditjen KI dalam pendaftaran Merek Indikasi Geografis pada produk mendoan Banyumas di Pemkab Banyumas dan *Kedua* untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Pemkab Banyumas terhadap Merek mendoa Banyumas yang menjadi Indikasi Geografis daerah Banyumas. Pendaftaran merek Indikasi Geografis mendoan Banyumas yang di daftarkan secara perorangan telah terjadinya kesalahan dalam prosedur pendaftaran Merek yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan tunduk pada *Paris Convention* yang menjelaskan bahwa termasuk sebagai objek perlindungan Hak Kekayaan Industri yaitu Paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa/layanan, nama dagang, indikasi asal atau penyebutan asal, dan pembatalan dalam Pasal 10 *bis* (Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang tidak mungkin lepas dari ketentuan-ketentuannya. Perlindungan Indikasi Geografis mendoan Banyumas dapat dilakukan dengan pendaftaran kata mendoan Banyumas sebagai Indikasi Geografis, dipilihnya pendaftaran Indikasi Geografis dikarenakan telah mempunyai kekuatan hukum sebagai Indikasi Geografis suatu daerah yang di jelaskan dalam Pasal 56 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Kata kunci : *Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Produk Mendoan Banyumas*

Abstract

Article 56 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 on Marks; Geographical Indication is a sign which indicates the origin of goods, which is due to the geographical environment, including natural factors, human factors, or a combination of both these factors, provide specific characteristics and quality of the goods produced. This study aims to, the first find out the background of the Directorate General of KI in the registration of Geographical Indications Trademark on products mendoan Banyumas in Banyumas regency government and, second to determine the legal protection provided by the government against the brand mendoan Banyumas being Geographical Indications Banyumas area. Brand registration of Geographical Indications mendoan Banyumas are registered as individuals have the errors in the registration procedure Brands that do not are not in accordance with Law No. 15 of 2001 on the brand and subject to the Paris Convention which explains that includes as an object of protection of property rights industrial namely patent, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of origin or mention of origin, and the cancellation of Article 10 bis (Unfair Competition) which can not be separated from its provisions. Protection Indication Geografis mendoan Banyumas to do with the registration of the word mendoan Banyumas as Geographical Indications, choosing registration of Geographical Indications due to have a legal effect as a geographical indication of a region which is described in Article 56 of Law No. 15 of 2001 on Marks namely Geographical Indications of registered legal protection lasts for the characteristics and / or quality of the basis for the protection of geographical indications will be available.

Keyword: trademark registration of geographical indication products Banyumas mendoan

I. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) dapat di definisikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai hasil karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa.¹

Kekayaan Intelektual pada dasarnya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu; (1) Hak Milik Industrial (*Industrial Property Rights*) yang biasanya terdiri atas paten atau paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, kompetensi terselubung; dan (2) hak cipta yang mencakup pula *neighboring rights* atau hak-hak terkait dengan hak cipta.

Perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; “Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Bentuk dari Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis yang terjadi di Banyumas tidak adanya suatu karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan Intelektual manusia atau tidak adanya suatu pembaharuan dalam pemberian merek “mendoan”, dimana kata mendoan merupakan kata umum yang telah lahir dari kebiasaan masyarakat Banyumas dan tidak dapat dikomersialkan atau privatisasi.

Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 5c menerangkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila telah menjadi milik umum. Adapun atas alasan iktikad baik seorang pengusaha asal Purwokerto mendaftarkan nama mendoan menjadi milik pribadinya pada Ditjen KI dengan Nomor pendaftaran D002008017693 tanggal pengajuan dan penerimaan 15 Mei 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2010 Ditjen KI mengeluarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000237714 dalam kelas barang 29 dengan masa perlindungan merek tersebut selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu diperpanjang.²

Pemerintah Kabupaten Banyumas merasa keberatan dan tidak terima atas tindakan Fudji Wong yang mendaftarkan nama mendoan menjadi merek pribadinya dimana akan ada pembayaran *royalty* terhadap setiap pedagang kecil yang menggunakan nama mendoan pada nama makanan warungnya. Nama

¹ Muhammad Ahkan Subroto dan Suprapedi, 2008, *HKI, Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT INDEKS, halaman. 3.

² <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151107165650-262-90093/dirjen-ki-mendoan-yang-dipatenkan-bukan-nama-makanan>

mendoan sendiri adalah nama makanan yang terbuat dari tempe yang dimasak antara mentah dan matang yang menjadi ciri khas makanan daerah Banyumas dan telah ada sejak dari nenek moyang terdahulu.

Bupati Banyumas yang masa itu dipimpin oleh Achmad Husaein tidak tanggung-tanggung mengultimaturnya Wong agar dalam satu pekan segera menghapus mereknya, bahkan meggerakkan masa Banyumas untuk menggelar aksi membuat mendoan dalam tajuk *“savemendoan”* demi mengembalikan privatisasi kata mendoan kepada Publik, selain Husein, wakil ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan bahwa seharusnya Ditjen KI harus berhati-hati dalam mendaftarkan merek yang berhubungan dengan kearifan lokal.³

Pemberian pendaftaran merek terhadap ‘mendoan’ merupakan ketidak jelian Ditjen KI dalam proses pemeriksaan pendaftaran merek, sudah secara jelas diterangkan pengaturannya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Atas kesalahan tersebut pihak Pemkab Banyumas berkeinginan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar, dijelaskan pengaturannya dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek menyatakan penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Pasal 68 ayat (1) menyebutkan kebolehan bagi pihak bekepentingan

untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap suatu merek apabila merek tersebut diduga melanggar Pasal 4, 5, atau 6. Sangat dimungkinkan Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan diri sebagai penggugat pembatalan merek tersebut.⁴

Pasal 4, Pasal 5 dan tambahan dalam Pasal 6 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- 1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
- 2) Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 3) Tidak memiliki daya pembeda;
- 4) Telah menjadi milik umum;
- 5) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563b001433c6e/pemkab-banyumas-pertanyakan-merek-mendoan>

⁴http://www.kompasiana.com/yanthojehadu/merek-mendoan-dan-raja-mendoan-vs-lemahnya-uu-merek_564072ba4223bd4a048b4569

pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek (Kantor Merek) apabila merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem dari Negara atau Lembaga Nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan Negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang

Atas kejadian tersebut dan dalam perkembangannya ada iktikad baik dari Fudji Wong untuk menyerahkan nasib mereknya kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Alasan yang diberikan Fudji Wong atas pendaftaran merek tersebut dikarenakan kekhawatiran merek tersebut akan di klaim pihak asing.

Hukum merek menuntut insan bisnis senantiasa kreatif membuat nama yang menjadi pembeda barang/jasa yang dijualnya dengan kepunyaan pihak lain. Hukum mewajibkan regulator melindungi

konsumen dari kebingungan ketika memilih barang/jasa, utamanya dengan penyingkapan-penyingkapan. Hendaknya Ditjen KI lebih meningkatkan Profesionalisme sehingga tidak ada lagi ketidak pastian hukum semacam ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Pada Produk Mendoan Banyumas di Pemkab Banyumas”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang Ditjen KI dalam pendaftaran merek indikasi geografis pada produk mendoan Banyumas di Pemkab Banyumas dilihat dari UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemkab Banyumas terhadap merek Mendoan Banyumas yang menjadi indikasi geografis daerah banyumas?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-

aturan hukum yang berhubungan dengan pembuatan hukum mengenai perlindungan Merek Indikasi Geografis terhadap pendaftaran milik perorangan.

Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁶

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam

pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung dengan narasumber. Yaitu Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham Ditjen KI dan Kasi Industri Legal Elektronika Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

b. Bahan hukum sekunder

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 39.

⁶ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: hal. 73

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Ilmiah populer
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan telaah/ penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan.

3. Internet

Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihan penjelajahan di internet adalah efisien, cepat dan murah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Ditjen Ki Dalam Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Pada Produk Mendoan Banyumas Dilihat Dari UU No 15 Tahun 2001

Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga

dapat diajukan untuk lebih dari pada satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasanya. Dalam kasus penggunaan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, timbulnya kebingungan harus sudah diprediksi akan timbul.⁷

Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan bahwa yang disebut dengan 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 atau jasa. Oleh karena itu Merek merupakan tulisan yang baru, yang mempunyai ciri khas dari merek tersebut dimana tidak adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Terhadap Pendaftaran Merek tersebut nantinya akan dilakukan Pemeriksaan baik secara formalitas dan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, adapun bentuk formalitas dan substansi yang lazim dilakukan dalam standar pendaftaran Merek adalah:

1. Formalitas
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun.

⁷ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 144.

- b) Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemilik merek.
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa.
 - d) Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal diluar negeri. Warna-warna apabila merek yang dimintakan pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna.
 - e) Kelas serta jenis barang atau jasa merek yang dimintakan pendaftarannya.
 - f) Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
 - g) Tanda tangan pemohon atau kuasanya.
 - h) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
2. Subtansi
- a) Surat pernyataan kepemilikan merek dengan tanda tangan di atas materai bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
 - b) 20 (dua puluh) helai etiket merek bersangkutan dengan ukuran maksimal 9cm x 9cm. 20 (dua puluh) helai etiket yang merupakan *print out* merek dengan ukuran 9 cm x 9 cm yang didaftar melalui konsultan KI; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tatacara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - c) Dalam hal etiket merek menggunakan bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka

yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Misalnya etiket merek yang digunakan menggunakan bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai cara pengucapannya, contoh, pendaftaran merek Tiger harus disertai keterangan pengucapannya Taiger agar pemeriksa merek dapat menentukan ada tidaknya persamaan dari segi pengucapan merek itu dengan merek lain yang sudah terdaftar.

- d) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan akta pendirian badan hukum yang dilegalisasi oleh Notaris, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- e) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa
- f) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan melalui keputusan menteri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan terhadap persyaratan pendaftaran dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang ada dan batas waktu yang ditentukan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara substantif oleh Pemeriksa terhadap Permohonan yang diajukan yang dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Salah satu contoh Permohonan Pendaftaran Merek yang dijelaskan dalam kasus ini adalah permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Fuji Wong pada tanggal 15 Mei 2008 ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000237714 pada tanggal 23 Februari 2010.

Akibat dari dikeluarkannya sertifikat tersebut ialah Fuji Wong yang selaku pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan mereknya. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam Undang-undang Merek menganut asas *first to file* yaitu pemberian hak merek untuk pendaftar pertama tanpa mempertimbangkan siapa penciptanya terdahulu.

Kejanggalan yang terjadi dalam penerbitan sertifikat Merek adalah penerbitan sertifikat merek yang namanya merupakan nama umum dan sebagai suatu ciri khas terhadap daerah Banyumas. Adapun penjelasan terhadap kejanggalan tersebut dalam hal pendaftaran Merek dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal

Semarang menyatakan bahwa ada pengajuan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya yang diajukan oleh Fuji Wong pada tiga jenis merek yang diajukan, Fuji Wong sendiri yang merupakan warga Purwokerto Kabupaten Banyumas mendaftarkan Merek Mendoan, Merek Raja Mendoan, dan Merek Ratu Mendoan, ketiganya di daftarkan untuk kelas barang 29. Dari tiga merek yang diajukan hanya satu merek yang ditolak yaitu merek Ratu Mendoan.⁸

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.⁹

Larangan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya didasarkan pada:¹⁰

- a. Persamaan bunyi
- b. Persamaan arti
- c. Persamaan tampilan.

Pada hakikatnya merek mendoan yang didaftarkan menjadi merek Komersial tidak dapat

⁸ Wawancara, Setyawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham di Ditjen KI Jawa Tengah, Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016.

⁹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

¹⁰ *Ibid*

didaftarkan dikarenakan pemegang itu seharusnya Universal, namun dalam pelaksanaannya telah adanya Sertifikat merek mendoan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pemilik merek Fuji Wong dengan perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pendaftaran yang dilakukan Fuji Wong agar nama mendoan tidak diakui oleh Negara-negara tetangga yang selama ini telah banyak mengakui hasil karya Indonesia sebagai hasil karya Negara-negara mengakui tersebut. Tujuan iktikad baik Fuji Wong dalam pendaftaran merek mendoan dapat dijelaskan bahwa: Permohonan yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk memboceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, contoh: merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa gambarnya yang diterakan pada produk merek B, sehingga B memiliki persamaan merek dagang A. Di sini sudah ada itikad buruk B si peniru atau setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek tersebut.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek mendoan yang dilakukan Fuji Wong akan menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen terhadap nama mendoan yang telah identik dengan makanan yang dibuat dari bahan tempe asal Banyumas, selain hal tersebut, Pendaftaran Merek mendoan juga menyinggung perasaan masyarakat Banyumas, dimana nama mendoan yang telah melekat bagi daerahnya dan masyarakatnya, kemudian didaftarkan menjadi milik komersial oleh salah satu pihak untuk digunakan sebagai merek dagangnya dan pada tanggal 23 Februari 2010 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan Sertifikat Merek mendoan terdaftar atas hak pemilik Merek Fuji Wong.

Kepala Bidang pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyayangkan hal tersebut bisa terjadi dan secara tegas menyatakan penolakan terhadap pendaftaran Merek Mendoan menjadi milik perorangan beliau menyatakan bahwa mereka yang mendaftarkan nama produk yang sama dengan merek yang didaftarkan tidak dapat diterima bahwa tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan tunduk pada *Paris Convention* yang menjelaskan bahwa termasuk sebagai objek perlindungan Hak Kekayaan Industri yaitu Paten, model utilitas, desain industry, merek dagang, merek jasa/layanan, nama dagang, indikasi asal atau penyebutan asal, dan pembatalan dalam pasal 10 *bis* (Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang

¹¹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 133.

tidak mungkin lepas dari ketentuan-ketentuannya.¹²

Pada Pasal 10 Ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa “Negara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) tidak terjadi”. Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur”. Penjelasan dalam Pasal 10 ayat (3) konvensi Paris adalah menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat menimbulkan keliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industri dan komersil dari seorang pengusaha yang bersaing.¹³

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ditjen KI secara tegas mengatakan pendapatnya bahwa bagaimana bisa produk yang identik dengan suatu daerah dan tiba-tiba diperbolehkan mereknya didaftar menjadi milik perorangan dan digunakan sebagai merek dagang,

¹² Wawancara, Satyawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham di Ditjen KI Jawa Tengah, Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016.

¹³ *Paris Convensi*, 2006, adalah *Konvensi Internasional di bidang KI yang pertama muncul atas prakarsa dari 11 negara yang perumusannya berlangsung sejak tahun 1880 sampai dengan tahun 1883*. Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, Direktorat Jenderal KI Depertemen Hukum dan HAM, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 8.

dengan demikian secara Undang-undang dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan merek mendoan atau merek yang telah terdaftar milik perorangan akan membayar *royalty* kepada Fuji Wong sebagai Pemilik Merek terdaftar. Disamping itu dimana setiap orang atau konsumen yang mendengar nama mendoan pasti dapat dibilang sangat identic dengan Banyumas, Purwokerto ataupun Banjarnegara yang merupakan asal nama dan produk mendoan yang terbuat dari Tempe yang digoreng antara matang dan setengah matang.¹⁴

Dalam hal barang dan/atau jasa yang tidak sejenis adalah barang dan/atau jasa yang didaftarkan bukan merupakan barang dan/jasa yang sama prodaknya dengan merek yang telah terkenal atau telah mejadi milik umum, yang oleh sebab itu akan menimbulkan persamaan dalam penulisan dan bunyi pengucapan yang membuat orang akan bingung akan merek yang sudah terkenal dengan ciri khas makanan daerah Banyumas yaitu mendoan yang di goreng antara matang dan setengah matang.

Pada dasarnya penerbitan sebuah sertifikat Merek dilakukan setelah melalui proses pengumuman Permohonan Pendaftaran Merek yang dilakukan Ditjen KI dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman dilakukan bertujuan untuk memberitakan kepada masyarakat. Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan bahwa dalam hal tidak ada keberatan, maka Ditjen KI menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada

¹⁴ Wawancara, Satyawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham di Ditjen KI Jawa Tengah, Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016.

pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian juga dalam hal keberatan tidak dapat diterima, maka Ditjen KI menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dengan pemberitahuan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Ditjen KI merupakan observasi atau komentar dari pihak ketiga atas permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon yang lazimnya keberatan diajukan atas dasar alasan relative dan/atau alasan absolut. Dalam hal keberatan dan sanggahan sebagaimana prosedur untuk menerbitkan Sertifikat merek, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyayangkan tidak ada pihak yang menyampaikan perihal keberatan dan sanggahan setelah dilakukan pengumuman. Dalam hal adanya pengumuman keberatan dan sanggahan Ditjen KI tidak membatah bahwa dengan beribu-ribunya merek yang masuk kepadanya untuk dapat diperiksa satu persatu, oleh karena itu Ditjen KI juga mengharapkan peran dan kontribusi dari masyarakat terhadap pengumuman-pengumuman merek. Atas dasar Pasal 27 UU No. 15/2001, maka Ditjen KI menerbitkan dan memberikan Sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Akhirnya Pasal 28 UU No. 15/2001 menetapkan bahwa merek yang disetujui permintaan pendaftarannya akan dicatat dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) dan diberikan Sertifikat Merek. Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut (retroaktif) sejak *filing date* yaitu pemilik merek terdaftar wajib mencantumkan nomor pendaftaran (register) pada setiap penggunaan mereknya. Selain itu, berkaitan dengan didaftarnya suatu merek. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. Sertifikat pendaftaran merek merupakan bukti hak merek yang dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan mereknya.

Pendaftaran dilakukan pada kelas NCL9 29. Uraian Barang/Jasa adalah sebagai berikut: Keripik tempe, segala macam masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan hasil laut yaitu udang, ikan, kerang, kepiting, rajungan, sarden, binatang buruan, sosis, gar-sari daging, abon, dendeng, agar-agar, buah-buahan dalam kaleng, keju, mayones, mentega, selai, selai cokelat, selai kacang, srikaya, susu kental, susu cair dalam kemasan, susu full crem, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, buah-buahan dalam botol, selai, telur, yoghurt (susu asam), susu dan produksi susu, minyak-minyak, minyak wijen,

minyak goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin, kismis, kaviar, manisan-manisan, acar-acar, kuaci, kacang-kacang yang sudah dimasak, keripik, serbuk susu kopi jahe, minuman susu cair, susu, susu formula, susu bubuk, susu kental manis.¹⁵

Pada kondisi yang demikian harus dilakukan pembatalan terhadap merek terdaftar, Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan Sertifikat Merek. Alasan terjadinya gugatan pembatalan merek adalah:

- a. Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada iktikad tidak baik;
- b. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek;
- c. Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknyanya pendaftaran merek;
- d. Pendaftaran merek kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK).

Pembatalan merek dapat dilakukan karena tidak dipenuhinya alasan *absolute* dan *relative*. Alasan absolut (Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 15/2001), mengingat jika merek yang

tidak memenuhi *absolute grounds*, didaftar dan diberikan hak eksklusif oleh Negara artinya Negara telah secara sewenang-wenang memberikan suatu hak yang tidak pada tempatnya dan hal ini akan memberikan monopoli yang berlebihan. Alasan *relative grounds* (Pasal 6 UU No. 15/2001) karena jika merek tersebut tetap didaftar, artinya Negara tidak memberikan suatu kepastian hukum atau perlindungan bagi pemilik merek senior, atau pemilik merek terkenal atau pemilik indikasi geografis dan Negara melakukan pembiaran yang dapat menimbulkan konflik dengan pemegang hak yang terlebih dahulu.

Inilah yang terjadi dalam kasus pendaftaran merek tidak adanya suatu kepastian hukum sehingga timbulnya keresahan dan polemik dalam masyarakat, merek yang secara jelas mengandung kata umum dan indikasi geografis diperbolehkan didaftar menjadi milik perorangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku pihak yang sangat bertanggung jawab besar dalam hal pendaftaran merek mendoan Banyumas langsung menyatakan pendafran Merek Mendoan yang diajukan oleh pemohon Fuji Wong dibatalkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM didampingi Kepala Devisi Hukum dan HAM Jawa Tengah yang secara langsung menyampaikan pembatalan Merek mendoan. Ditjen KI menyatakan telah terjadinya kesalahan secara Prosedural dalam penerimaan pendaftaran Merek mendoan sebagai Merek perorangan.¹⁶

¹⁵ Sertifikat Merek Mendoan, No IDM000237714

¹⁶ Wawancara, Satyawati Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham di Ditjen KI

Faktor-faktor yang menjadi alasan Direktorat Jenderal melakukan Pembatalan terhadap Merek Mendoan adalah:

- 1) Terjadinya keresahan dalam masyarakat, dimana masyarakat Banyumas melakukan penolakan terhadap Fuji Wong yang mendaftarkan Merek Mendoan menjadi milik pribadinya;
- 2) Terjadinya kebingungan dan menyesatkan konsumen terhadap Merek mendoan yang digunakan sebagai merek yang tidak pada produk Mendoan;
- 3) Terjadinya pembayaran royalty terhadap pihak-pihak yang menggunakan Merek mendoan pada produk dagangannya.

Pembatalan Merek Mendoan yang dilakukan Ditjen KI membuat Ditjen KI dianggap sebagai pihak yang lalai dan tidak melakukan pemeriksaan Merek secara teliti dan hati-hati. Namun Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ditjen KI mengatakan tidak sepenuhnya menerima anggapan tersebut, pihaknya mengatakan dengan banyaknya merek yang didaftarkan setiap hari yang masuk pada kantor pemeriksa Merek tidak memungkinkan pihak pemeriksa merek membaca satu persatu merek yang masuk. Oleh karena itu Ditjen KI melakukan pengumuman terhadap Merek yang didaftar oleh pihak pemohon pada catatan Berita Resmi Merek secara berkala seluruh Indonesia.¹⁷

Pengumuman dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang diterbitkan secara berkala dan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang pada dasarnya apabila ada keberatan dan sanggahan terhadap permohonan Merek. Namun selama berlangsungnya pengumuman Ditjen KI menyayangkan tidak ada satu pihakpun baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun dari kalangan masyarakat daerah yang bersangkutan mengajukan keberatan dan sanggahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu:

Nama mendoan yang pada dasarnya sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Purwokerto, Kota Banyumas dapat dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu:

1. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

B. Perlindungan Hukum oleh Pemkab Banyumas Terhadap Merek Mendoan Banyumas yang Menjadi Indikasi Geografis Daerah Banyumas

Pengalihan Sertifikat Merek mendoan yang dilakukan dengan

Jawa Tengah, Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016.

¹⁷ Wawancara, Satyawati Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Ham di Ditjen KI

Jawa Tengah, Hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016.

iktikad baik oleh Fuji Wong kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas banyaknya keresahan yang terjadi dalam masyarakat yang menolak adanya pendaftaran merek mendoan begitu juga melalui surat dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dikirim kepadanya terkait Merek mendoan milik Fuji Wong. Pengalihan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tatacara Permintaan Pendaftaran Merek, Bagian Ketiga, Permintaan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar.

Pengalihan yang secara langsung dilakukan oleh Fuji Wong kepada Pemkab yang diterima langsung oleh Bupati Banyumas, Achmad Husein, penyerahan dilakukan dengan membuat surat kuasa, bahwa Merek mendoan telah dialih secara hukum tanpa adanya pemaksaan dari pihak-pihak terkait, dalam surat tersebut adanya perjanjian antara 2 (dua) belah pihak yaitu antara Ir. Achmad Husein (selaku Bupati Banyumas mewakili masyarakat Banyumas) dengan Fuji Wong (selaku pemilik Merek Mendoan terdaftar).

Parjanjian yang dibuat telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPER (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kasi Industri Legal
Elektronika Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi

Banyumas, Ibu Tri Rahmawati mengatakan penyerahan Sertifikat Merek Mendoan yang dilakukan Fuji Wong kepada Pemerintah Daerah tidak adanya suatu pemaksaan atau ancaman, pihaknya hanya melakukan pendekatan dengan mengirimkan surat terkait dengan keresahan yang terjadi dalam masyarakat Banyumas, oleh karena itu Fuji Wong diperintahkan untuk bertemu dengan Pimpinan Daerah yaitu Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein dan beberapa pejabat lainnya.¹⁸

Perlindungan Indikasi Geografis adalah melekatnya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau manusia atau kombinasi antara keduanya yang memberikan reputasi dan karakteristik produk. Faktor tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus, sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Pada merek Mendoan Banyumas adanya indikasi asal barang yang merupakan suatu ciri khas dari daerah Banyumas, yaitu Mendoan Banyumas, masuknya indikasi geografis Banyumas dalam nama Mendoan yang secara Undang-undang dikatakan menjadi milik suatu daerah tidak dapat didaftar sebagai merek milik perorangan.

Perlindungan yang juga dilakukan oleh Pemkab Banyumas adalah mengajukan Permohonan Penghapusan Merek Mendoan dalam Daftar Umum Merek dimana Merek Mendoan telah diserahkan Oleh Fuji Wong kepada Pemkab Banyumas yang berhak untuk mengajukan

¹⁸ Wawancara, Tri Rahmawati, Kasi Industri Legal Elektronika di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016.

penghapusan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penghapusan Merek mendoan yang secara langsung diajukan oleh Ir. Achmad Husein, Bupati Banyumas pada tanggal 01 Februari 2016 dan telah dikabulkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 18 Februari 2016, Selain penghapusan merek mendoan dilakukan karena merupakan ciri khas daerah Banyumas, juga dikarenakan Merek mendoan tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh Fuji Wong, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15/ 2001 yaitu: Penghapusan Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.

Perlindungan Indikasi Geografis didasarkan pada hukum nasional masing-masing Negara. Ada Negara yang menganut perlindungan tanpa pendaftaran (*automatic protection*), seperti di Vietnam. Ada pula yang memakai system pendaftaran pertama (*first to file system*), seperti yang dianut Indonesia.¹⁹

Terhadap kasus mendoan sudah sepatutnya untuk segera di daftarkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Banyumas dalam hal sebagai tanda nama tempat atau

daerah yang patut mendapat perlindungan hukum terhadap nama mendoan dan unsur-unsur didalamnya agar tidak dapat lagi didaftarkan sebagai Merek dagang oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik secara individual.

Adapun unsur-unsur yang ada didalam produk mendoan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan pokok pembuatan mendoan yang berasal dari hasil kekayaan alam daerah Banyumas
- 2) Cara pembuatannya yang menjadi Mendoan identik dengan daerah Banyumas
- 3) Bentuknya yang dikatakan sebagai Mendoan asli Banyumas
- 4) Rasanya yang khas asli Banyumas.

Upaya Pemkab Banyumas yang diwakili oleh kasi Industri Legal Elektronika Ibu Tri Rahmawati untuk mendaftarkan nama mendoan sebagai Indikasi Geografis Banyumas belum dapat terlaksana dikarenakan adanya faktor yang belum terpenuhi, salah satunya masalah anggaran yang belum memadai dilaksanakannya pendaftaran nama mendoan sebagai indikasi geografis.²⁰

Pendaftaran nama mendoan Banyumas sebagai Indikasi Geografis sangat penting dilakukan pendaftaran untuk melindungi nama mendoan dari pendaftaran milik perorangan atau pendaftaran pada daerah lain, sebagaimana yang dilakukan Fuji Wong mendaftarkan Merek Mendoan menjadi milik pribadinya. Dilakukan

¹⁹ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 267.

²⁰ Wawancara, Tri Rahmawati, Kasi Industri Legal Elektronika di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016.

pendaftaran sebagai indikasi geografis maka secara hukum Pemkab Banyumas mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan indikasi geografis dan memiliki dasar hukum Pasal 57 dan Pasal 58 UU No. 15/2001 tentang Merek yang mengatur hak substantif Pemegang Indikasi Geografis bahwa: Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa tersebut. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hanya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut (vide Pasal 57 UU No. 15/2001). Demikian juga ketentuan mengenai penetapan sementara berlaku secara *mutatis mutandis*.

IV. KESIMPULAN

Atas dasar uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan serta dari kekurangan atas hasil penelitian yang ada penulis mencoba memberikan saran

A. KESIMPULAN

1. Latar Belakang Ditjen Ki dalam Pendaftaran Merek Produk Mendoan Banyumas

a. Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan bahwa yang disebut dengan 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 atau jasa. Oleh karena itu Merek merupakan tulisan yang baru, yang mempunyai ciri khas dari merek tersebut dimana tidak adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dalam pelaksanaan pendaftaran merek dilakukan berdasarkan tuntutan dalam Undang-undang merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata cara Pendaftaran Merek yaitu diperiksa secara Formalitas dan Substantif, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan merek ditolak atau diterima sebagai permohonan pendaftaran dan selanjutnya Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek jika adanya sanggahan atau keberatan dari pihak ketiga terhadap pendaftaran merek, kemudian Merek didaftar pada Daftar Umum Merek sebagai merek terdaftar.

b. Pengaturan dalam Undang-undang merek terhadap

pendaftaran Merek umum dan akibatnya bagi Konsumen

1) Menurut Undang-undang Merek

Pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dan keseluruhannya atau merupakan kata umum tidak dapat didaftarkan dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.

2) Akibat dari pendaftaran Merek umum

Pada hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pendaftaran Merek mendoan menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen terhadap nama mendoan yang telah identik dengan makanan yang dibuat dari bahan tempe asal Banyumas, selain hal tersebut, Pendaftaran Merek mendoan juga menyinggung perasaan masyarakat Banyumas, dimana nama mendoan yang telah melekat bagi daerahnya dan masyarakatnya sebagai ciri dari makanan daerah.

2. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Mendoan Banyumas

Dalam perlindungan Indikasi Geografis mendoan Banyumas dapat dilakukan dengan pendaftaran kata mendoan Banyumas sebagai Indikasi Geografis, dipilihnya pendaftaran Indikasi Geografis dikarenakan telah mempunyai kekuatan hukum sebagai Indikasi Geografis suatu daerah dan terjadi perbuatan melanggar hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan kata mendoan sebagai merek dagang tanpa adanya izin atau perjanjian dari daerah yang mempunyai hak atas kata mendoan. Melalui pendaftaran merek mendoan dengan No Pendaftaran IDM000237714 dan pengalihan kepemilikannya kepada Pemkab Banyumas sebagai milik masyarakat sebenarnya kata mendoan telah mempunyai perlindungan hukum terhadap pendaftaran oleh pihak lain namun kepemilikan sebagai ciri khas suatu daerah sangat diperlukan untuk dilakukannya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap kata Mendoan Banyumas sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjelaskan mengenai perlindungan Indikasi Geografis

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah Lainnya:

- Subroto Ahkan, Muhammad dan Suprapedi, 2008, *HKI, Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT INDEKS.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



Nawawi, Hadari & Mimi Martini,
1994, *Penelitian Terapan*,
Yogyakarta.

Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek
Dalam Era Global Dan
Integrasi Ekonomi*, Jakarta:
Prenadamedia Group.

Wawancara

Satyawati, Kepala Bidang Pelayanan
Hukum dan Ham Ditjen KI
Jawa Tengah.

Tri Rahmawati, Kasi Industri Legal
Elektronika Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Banyumas.