

BAB I **Pendahuluan**

A. Latar belakang

Perekonomian dunia hingga dewasa ini terus berkembang, oleh karena suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan diperlukan tanda pembeda, maksud dari pembeda tersebut adalah memberikan sebuah nama, tanda, simbol-simbol atau warna-warna yang sering dikenal dengan Merek. Peran Merek sangat diperlukan agar tidak terjadi permasalahan peniruan atau serupa pada barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain sehingga tidak terjadi persaingan tidak sehat dalam pangsa pasar.

Merek yang digunakan dalam perusahaan harus dipilih secara hati-hati, karena Merek akan menjadi sebuah asset yang berharga bagi perusahaan. Maka Merek mempunyai peran penting dalam sebuah perusahaan, karena Merek merupakan salah satu strategis untuk mempromosikan usaha produknya kepada konsumen. Sehingga Merek menjadikan objek usaha agar mudah dikenal dan diingat oleh konsumen dalam memilih produk usaha yang telah memiliki kualitasnya serta keterjaminan keasliannya produk.

Fungsi utama dari sebuah Merek adalah agar konsumen dapat membedakan suatu barang /atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain. Maka konsumen akan merasakan kepuasan terhadap suatu Merek barang/atau jasa yang akan datang. Oleh karena itu, sebuah Merek sangatlah diperlukan dalam barang/atau jasa agar

dapat membedakan antara produk yang asli dan produk yang memiliki kemiripan.

Merek dikatakan sebagai salah satu wujud dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HAKI) dikarenakan Merek mempunyai proses bagaimana suatu perusahaan atau seseorang telah memberikan Merek di atas barang atau jasanya diperlukan suatu kreatif, imajinasi, dan atau ide-ide yang muncul dalam akal pikiran manusia.

Menurut Direktorat Jenderal HAKI, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari intelektual manusia atau pribadi sehingga yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan secara alamiah. Sehingga melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat menjaga dan mempertahankan produk yang dicipta olehnya tanpa rasa takut terhadap pihak lain yang ingin plagiat produknya. Oleh karena itu, Merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu mendapat perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatakan untuk membedakan barang berdasarkan kualitas yang ditunjukkan atas gambar dan tulisan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Merek adalah tanda pada barang dengan menggunakan

¹Direktorat Jenderal HKI, “Pengertian HKI Menurut Direktorat Jenderal HKI” <http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki>, akses pada tanggal 18 Maret 2015.

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”. Tujuan dari pemakaian Merek adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan. Selain dari itu, dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas territorial perdagangan suatu jenis barang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Merek dagang (*trademark*) adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan pasal 16 perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights selanjutnya* disebut TRIPs) tidak ada pengertian mengenai apa itu Merek, tapi pengaturannya terdapat dalam *Article 16 Paragraph (1)* TRIPs mengatakan “*Any sign, or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall be capable of constituting of trademark. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration of trademark.*” (Tanda-tanda atau kombinasi dari **tanda-tanda yang mampu membedakan**

barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dijadikan Merek dagang. Tanda-tanda tersebut dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, surat, angka, figur dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Merek dagang.

Dalam masyarakat masih banyak terjadi praktek penyalagunaan sebuah Merek dagang yang hanya bersifat kata umum, padahal masyarakat-masyarakat telah diketahui sejak lama, dimana seharusnya Merek tersebut telah menjadi milik bersama dan bukan untuk kepentingan individu atau bermonopoli. Salah satu contohnya adalah kasus Merek dagang Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio yang melawan Kok Tong Kopitiam pada tahun 1996 Abdul Alex Soelystio telah mendaftarkan Merek bernama “Kopitiam” permohonan tersebut di terima oleh Direktorat Jenderal HAKI dan pada tahun 2006 Abdul Alex Soelystio kembali memperpanjang Merek dan juga di terima oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan memperoleh sertifikat pendaftaran Merek bernomor: IDM000030899. Setelah berhasil memperoleh hak atas nama Kopitiam, Abdul Alex Soelystio mulai mengugat restoran-restoran dan kedai-kedai yang memakai nama Kopitiam lainnya di Pengadilan salah satu yang harus berurusan dengan Abdul Alex Soelystio adalah Paimin Halim. Paimin Halim adalah seorang pengusaha Kopitiam di Pematang Siantar dan pada tahun 2009 telah mendaftarkan Mereknya bernama “Kok Tong

Kopitiam” di Direktorat Jenderal HAKI dan juga diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan memperoleh sertifikat pendaftaran Merek bernomor: IDM000226705 tertanggal 13 November 2009. Tetapi Abdul Alex Soelystio merasa dirugikan oleh Paimin Halim dan Abdul Alex Soelystio mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengugat Paimin Halim karena memiliki persamaan nama dengan Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio. Pengadilan Niaga Medan telah membuat putusan yang menyatakan bahwa memerintahkan Direktorat Jenderal HAKI agar membatalkan Merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim. Paimin Halim merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan ia mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung tetapi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut.² Landasan dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung telah mengemukakan bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu mempunyai persamaan Merek sehingga mempunyai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur antara Merek yang satu dengan Merek lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun unsur-unsur persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek Kok Tong Kopitiam dan Kopitiam. Namun Demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat 3

²Blush, Hany, “Terdaftaranya Merek Kopi Tiam pada Dirjen HKI” <http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftaranya-merek-kopi-tiam-pada.html>, akses pada 18 Maret 2015

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Merek yang tidak dapat didaftar yang ditolak apabila Merek tersebut mengandung unsur yaitu kata yang telah menjadikan milik umum. Padahal istilah “Kopitiam” telah dikenal dan diketahui sejak lama sehingga menjadi kebiasaan dalam panggilan kedai kopi. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan kata yang merupakan kata yang bersifat *genetic* dan *public domain*. Namun pada tahun 2011 putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 memperbolehkan penggunaan kata *kopitiam* sebagai Merek yang dapat diklaim oleh seorang individu. Hal tersebut terdapat banyak usaha-usaha dari kopitiam merasa dirugikan dan sangat bertentangan dengan asas kemanfaatan yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memutuskan putusan.

Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 261 K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG KOPITIAM ANTARA PAIMIN HALIM DAN ABDUL ALEX SOELYSTIO**”. Untuk menganalisa kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penggunaan Merek ditinjau dari Undang-Undang Merek?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/PDT.SUS/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan penggunaan Merek di tinjauan dari Undang-Undang Merek.
 - b. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Manfaat Penelitian

Dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Manfaat secara praktis
Hasil penelitian ini dapat melindungi Merek dagang agar tidak disalahgunakan oleh calon pemegang Hak Merek. serta dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Manfaat secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang HAKI yang khususnya dalam hukum Merek yang berlaku di Indonesia.