

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Merek (*Trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*)¹ dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)² memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha³.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara atas ide, atau hasil karya warga Negeranya. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat territorial kenegaraan.⁴

Secara umum hukum, kekayaan intelektual melindungi gagasan-gagasan dan penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak.

¹Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, (Surabaya: Yudirika, 2000) hlm. 160-161.

²Ibid

³Ibid

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 64.

Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual juga memungkinkan bagi pengusaha untuk melakukan penuntutan baik secara pidana dan perdata apabila hasil karya cipta, seni, kreasinya dijiplak dan digunakan tanpa hak. Jadi kekayaan intelektual memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain, baik dengan memperoleh ganti rugi maupun dengan menghukumnya inilah yang dikenal dengan sifat *preventif*.

Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai suatu hak atas benda yang tidak berwujud (*immaterial*) yang dimiliki oleh seseorang yang dikarenakan adanya kegiatan intelektual atau daya kreasi manusia diungkapkan atau diwujudkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. dari segi hukum, yang dilindungi adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, bukan pada benda material bentuk jelmannya. Alasannya yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif (*exclusive right*), yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak.

Oleh karena itu, Merek dikatakan sebagai salah satu wujud dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dikarenakan Merek mempunyai proses bagaimana suatu perusahaan atau seseorang telah memberikan Merek di atas barang atau jasanya diperlukan suatu

kreatifitas, imajinasi, dan atau ide-ide yang muncul dalam akal pikiran manusia.

2. Pengertian dan Fungsi Merek

a. Pengertian Merek

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama perusahaan.

Prof. K. Soekardono, menyatakan bahwa *“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”*.⁵

b. Fungsi Merek

Fungsi Merek adalah sebagai berikut :

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-

⁵R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Cet. 8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983) hlm. 147.

sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan Mereknya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang atau jasa dihasilkan.

c. Subjek Hukum Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum⁶.

Orang yang memperoleh hak atas Merek disebut pemilik hak atas Merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek

⁶Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.

yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari⁷ :

1. Orang perorangan (*one person*).
2. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau
3. Badan hukum (*legal entity*).

3. Tinjauan Umum Merek dari Sudut Peraturan Perundangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “*Merek adalah tanda 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*”.

Dari rumusan pengertian mengenai Merek di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu Merek. Unsur itu adalah.⁸

- a. Merupakan suatu tanda.
- b. Mempunyai daya pembeda.
- c. Digunakan dalam perdagangan.
- d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

⁷Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm. 130.

⁸Agung Sudjatmiko. *Op. Cit.* hlm. 355.

Dalam ketentuan Pasal 15 Kovensi TRIPs dikatakan bahwa yang disebut suatu Merek adalah :

*“Any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trade mark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combinations of such signs, shall be eligible for registration as trademark.”*⁹ (diterjemahkan secara bebas melalui kamus bahasa Inggris⁹ “setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan.”)

Pengertian Merek yang terdapat dalam persetujuan TRIPs tersebut pada umumnya telah dipakai oleh beberapa Negara dalam berbagai perundang-undangan di bidang Merek. Dari beberapa rumusan pengertian mengenai Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu Merek.

⁹Terjemahan melalui <https://translate.google.com/> oleh penulis sendiri di akses pada tanggal 24 June 2015.

Mengenai jenis-jenis Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ada 2 (dua) jenis Merek yaitu :

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, ada juga yang namanya Merek Kolektif. Yang dimaksud dengan Merek Kolektif berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah yaitu: *“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”*.

Khusus untuk Merek Kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis Merek yang baru, karena permohonan pendaftaran

Merek Dagang dan Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila permohonan dengan jelas menyatakan bahwa Merek tersebut digunakan sebagai sebagai Merek Kolektif.

Ketentuan penggunaan Merek Kolektif memuat yaitu :

- a. Sifat, ciri umum atau mutu barang dan atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
- b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut.
- c. Sanksi atau pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

4. Unsur – unsur dan Daya Pembeda Merek

Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk itu Merek harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tanda dengan daya pembeda.
- b. Tanda tersebut harus digunakan.
- c. Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Tanda dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai Merek secara teoritis dapat dikategori¹⁰:

¹⁰Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 64.

1. *Inherently distinctive: eligible for immediate protection upon use.*

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai Merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut. Tanda inheren ini harus mengesampingkan tanda yang merupakan terminologi-terminologi yang menyesatkan (*deceptive terms*) dan nama orang (*personal names*). Tanda inheren meliputi :

- a. Kata khayalan yang unik dan menarik (*Fanciful Words*).
- b. Berubah-ubah tidak berkaitan (*Artbitrary*).
- c. Memberi kesan (*Suggestive*).

2. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning).*

Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (*Capable of becoming distinctive*) setelah pengembangan dari asosiasi konsumen atau membangun pengertian kedua (*secondary meaning*) yang menimbulkan konsumen atas daya pembeda. Tanda tersebut membutuhkan penggunaan tanda agar

dapat membangun asosiasi konsumen dan akan dilindungi hukum Merek mencakup yang bersifat:

- a. Tanda deskriptif (*descriptive*).
- b. Tanda dengan deskriptif yang salah (*deceptive misdescriptive*).
- c. Nama pribadi (*personal names*).

3. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*

Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (*Incapable of becoming distinctive*), tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil jika sesuatu yang menjadi kata umum (*public domain*) menjadi Merek dan dimonopoli oleh satu pihak saja. Tanda ini meliputi:

- a. Memakai istilah umum (*Generic term*).
- b. Tanda yang menipu (*deceptive*).
- c. Tanda dengan geografis yang salah dan menyesatkan (*geographically deceptively misdescriptive*).

5. Tinjauan Umum Tentang Persamaan Kelas Barang dan Jasa

Secara internasional ada juga ketentuan mengenai kelas-kelas barang dan/atau jasa (*internasional classification of goods and services for the purpose of registration of marks*) yang dikeluarkan

dalam rangka WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yang terdiri dari 34 kelas Merek (*trademark*) dan 8 kelas barang-barang *service mark*. Di samping itu, dalam Undang-Undang Merek Tahun Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek berubah menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek ada juga menentukan klasifikasi mengenai daftar barang. Klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek berubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut adalah sejalan dengan klasifikasi internasional, tetapi ditambahkan 1 (satu) kelas khusus untuk menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia yaitu 35 dari 34 barang-barang yang sudah ditetapkan dalam klasifikasi internasional tersebut. Penambahan satu kelas ini disebabkan kelas 35 meliputi barang-barang seperti kecap, touco, kerupuk, petis, emping yang diluar negeri barang-barang jenis tersebut tidak terdapat¹¹.

Dalam rangka *Paris Convention* telah terdapat apa yang dinamakan *Nice Agreement* dari 15 juni 1957 yang khusus mengenai *Internasional Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks*. Pada tanggal 1 Januari 1967 Indonesia belum termasuk di dalam Negara yang menjadi pihak dalam *Nice*

¹¹ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 336.

Agreement ini. Klasifikasi internasional ini terdiri dari 34 kelas barang-barang dan 8 untuk *service marks* seperti telah diuraikan diatas. Juga suatu daftar *alphabetis* dari pada barang-barang dengan jasa-jasa yang tercakup dalam klasifikasi ini terdiri dari tidak kurang 20.000 (dua puluh ribu) macam. Daftar ini diamendir atau ditambah seperlunya secara berkala oleh suatu panitia ahli yang mewakili Negara-negara peserta. *Nice Agreement* ini telah direvisi di *Stockholm* pada tahun 1967. Dengan demikian istilah barang yang sejenis, yang dicantumkan dalam perundang-undangan mempunyai maksud untuk memperluas jangkauan suatu Merek, bahwa terhadap barang-barang lain yang tidak sama akan tetapi apabila dapat dianggap atau dikualifikasikan sejenis dengan barang-barang lain, maka hak untuk memakai Merek barang lain yang tidak sama tersebut tidak diberikan oleh Undang-Undang.

Jadi di sini istilah barang-barang ysmg sejenis adalah guna memperluas pengertian barang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bagaimana pula dengan istilah barang yang tidak sejenis? Tentu saja dalam pengertian barang-barang yang tidak sejenis adalah lebih luas daripada pengertian yang terkandung dalam barang yang sejenis. Kalau barang yang sejenis adalah terkandung pengertian di dalamnya barang-barang lain yang dianggap segolongan atau sekelas dan sebagainya, maka barang yang tidak sejenis terkandung

pengertian yang paling luas, yaitu meliputi segala macam barang, atau segala golongan barang atau semua barang yang ada dalam perdagangan.

Kelas barang dan/atau jasa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, yang daftar kelas barang maupun jasanya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Daftar kelas barang

- Kelas 1.

Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematris; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.

- Kelas 2.

Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

- Kelas 3.
Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahanbahan pemelihara gigi.

- Kelas 4.
Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

- Kelas 5.
Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahanbahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

-

Kelas 6.

Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkat; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; biji-biji.

-

Kelas 7.

Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.

-

Kelas 8.

Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

-

Kelas 9.

Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan

dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

- Kelas 10.

Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

- Kelas 11.

Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

- Kelas 12.

Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.

- Kelas 13.

Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

- Kelas 14.

Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

- Kelas 15.

Alat-alat musik

- Kelas 16.

Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

- Kelas 17.

Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipapipa lentur, bukan dari logam.

- Kelas 18.

Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

- Kelas 19.

Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen- monumen, bukan dari logam.

- Kelas 20.

Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,. bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain)

dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

- Kelas 21.

Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

- Kelas 22.

Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan.

- Kelas 23.

Benang-benang untuk tekstil.

- Kelas 24.

Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

- Kelas 25.

Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

- Kelas 26.

Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-Kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

- Kelas 27.

Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil) .

- Kelas 28.

Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

- Kelas 29.

Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agaragar; selai-selai; saus dari buah-buahan;

telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

- Kelas 30.

Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi I bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; cuka I saus-saus (bumbu-bumbu) i rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, -krupuk, emping.

- Kelas 31.

Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

- Kelas 32.

Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

- Kelas 33.

Minum-minuman keras (kecuali bir).

- Kelas 34.
Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.
- b. Daftar kelas jasa
 - Kelas 35.
Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
 - Kelas 36.
Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.
 - Kelas 37.
Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.
 - Kelas 38.
Telekomunikasi.
 - Kelas 39.
Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.
 - Kelas 40.
Perawatan bahan-bahan.
 - Kelas 41.
Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan kebudayaan.

- Kelas 42.

Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

- Kelas 43

Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran-restoran, restoran swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, café akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (hotel, pemondokan), pemasaran penginapan sementara, jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan), penginapan wisatawan, pemesanan kamar kecil hotel, rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, motel.

Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. Hal dimaksud untuk memudahkan pemilik Merek yang akan

menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan kelas jasa yang dimaksud.¹² Tetapi dalam kenyataannya mendaftarkan Merek pada kelas barang dan kelas jasa yang berbeda harus mengajukan permohonan secara terpisah dan jika ingin mengajukan lebih dari 3 (tiga) kelas barang dan kelas jasa pemohon harus menambah pembayaran.

6. Merek yang Ditolak dan Tidak Dapat Didaftarkan

a. Pengertian Merek yang Ditolak dan Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa "*Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.*" Maksud dari Pemohonan yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, 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. Contohnya

¹² Ahmadi. Miru. *Op.Cit.* hlm. 31

adalah Merek dagang A yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa gambarnya yang diterakan pada produk Merek B, sehingga B memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan Merek dagang A. Disini sudah ada itikad buruk oleh pihak B si peniru atau setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek tersebut.

b. Merek yang Tidak Dapat Didaftar

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur secara tegas mengenai Merek-merek yang tidak dapat didaftar. Ada 2 (dua) dasar alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran Merek yaitu penolakan secara *absolute* dan penolakan secara *relative*.¹³ Penolakan permohonan pendaftaran secara *absolute* apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai Merek. Unsur-unsur tersebut menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Merek adalah sebagai berikut:

¹³Insan Budi Maulana, *Op.Cit*, hal.102

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, contohnya: menggunakan gambar Ganjal sebagai Merek, karena menyangkut materi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Merek juga tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan moralitas agama, contohnya Merek yang menyerupai nama Allah. Merek juga tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan kesusilaan, contohnya Merek yang berisi kata-kata porno atau kata tidak sopan. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, contohnya gambar yang bersifat serangan yang tidak beralasan (*gratuitous offensive*) dan hal-hal bersifat rasial (*racist*). Alasan tidak dapat didaftarkannya Merek tersebut menyangkut *public policy* suatu Negara, yang penerapannya dengan melihat norma dan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat setempat. Namun kesulitannya jika terjadi perbedaan norma dan nilai moral tersebut, sehingga mungkin saja suatu tanda

dapat didaftarkan di satu Negara, tetapi ditolak pendaftarannya di Negara lain.

2. Tidak memiliki daya pembeda.

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda atau daya pembeda yang seharusnya menjadi penentu sangat lemah, contohnya:

tanda yang berupa satu tanda garis atau satu titik saja, ataupun tanda yang terlalu rumit hingga tidak jelas. Suatu

Merek yang rumit (*a complex trademark*) yakni yang terdiri dari kombinasi berbagai tipe yang berbeda dari Merek yang lazimnya berupa kata dan elemen figur, masih

mungkin didaftarkan sebagai Merek, contohnya: Merek *Jagermeister*. Di Indonesia Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 127/K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1973

mengenai Merek YKK yang menyatakan bahwa : “*Suatu Merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf*

dapat diterima sebagai Merek karena sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga mempunyai daya

pembeda”.¹⁴ Inilah sebenarnya yang dimaksud

membangun asosiasi konsumen atas daya pembeda (*secondary meaning*).

¹⁴ Rahmi Jened II, *Op. cit.*, h.23

3. Merek telah menjadi milik umum

Tidak dapat didaftarkan tanda yang telah menjadi milik umum, contohnya Merek berupa tanda Tengkorak di atas 2 (dua) tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, tanda produk daur ulang, tanda produk *Fragile* (mudah pecah), tanda lalu lintas (*traffict light*), tanda farmasi. Tanda-tanda tersebut merupakan tanda milik umum yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional atau internasional digunakan dalam praktek perdagangan yang jujur. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum yang telah menjadi milik umum (*public domain*). Merek yang menggunakan tanda sejenis ini harus tidak dapat diterima pendaftarannya, meskipun telah dicoba untuk dibangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang menjadi milik umum (*public domain*) karena menyangkut hak masyarakat yang lebih luas. Selain itu, di Indonesia juga harus dicermati beberapa Merek yang menjadi *public domain* karena dilihat dari kelahirannya, contohnya Merek ikan untuk kecap seyogianya menjadi

Merek *public domain* karena dari sejarahnya produk kecap dengan Merek ikan yang berasal dari Tuban ternyata berasal dari satu kakek moyang yang berasal dari China Daratan, sehingga semua produsen kecap dari Tuban pada dasarnya merupakan anak, cucu dan cicit kakek yang bersangkutan.¹⁵

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon pendaftarannya.

Tidak pula dapat didaftarkan sebagai Merek, jika Merek tersebut merupakan keterangan yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Adapun penjelasannya menyatakan bahwa “Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Contohnya Merek kopi atau gambar kopi untuk produk kopi.

Sedangkan penolakan pendaftaran Merek secara relatif sangat tergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa Merek. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur ketentuan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁵Rahmi Jened. *Legal Opinion kasus Merek WADER vs BADER*, Cet. 1, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 210.

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut yaitu:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut yaitu:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau *emblem* Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

7. Penghapusan dan Pendaftaran Merek

a. Sistem Pendaftaran Merek

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemilik atau kuasanya. Dalam Pendaftaran

Merek dikenal ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran, yaitu :

1. Sistem Deklaratif (*First To Use System*)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek jo Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek dahulu memakai system deklaratif. Sistem ini berdasarkan pada pemakai pertama yang menimbulkan adanya hak atas Merek. Pendaftaran atas suatu Merek dalam sistem ini tidak menunjukkan adanya hak, tetapi hanya anggapan adanya hak.

2. Sistem Konstitutif (*First To File System*)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memakai sistem konstitutif.

Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas Merek hanya akan berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.¹⁶ Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas Merek. Pemilik atau kuasanya yang memperoleh sertifikat Merek akan mempunyai “hak khusus” atau “hak eksklusif” atas Mereknya sehingga ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai Merek yang sama.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 9.

b. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa:

1. Surat permohonan pendaftaran Merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan sebagai berikut :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - d. Warna-warna, apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
 - e. Nama Negara dan tanggal permohonan Merek yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan kepemilikan Merek dengan tanda tangan di atas meterai bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- b. 24 (dua puluh empat) helai etiket Merek yang bersangkutan dengan ukuran maksimal 7cm x 7cm.
- c. Dalam hal etiket Merek yang menggunakan bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain 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 serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
- 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 dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan tersebut, maka Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman suatu permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

c. Penghapusan Merek

Penggunaan Merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran Merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Dengan demikian, jika penggunaan Merek tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak Merek oleh Negara, maka atas Merek terdaftar bisa diminta penghapusan.

Pada dasarnya, *ratio legem* dari ketentuan Pasal 63 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut diatas adalah untuk mencegah pemilik Merek menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran Merek dilakukannya sekedar untuk menutup pasar, padahal dirinya tidak menggunakan Merek yang bersangkutan atau tidak ada produk di pasaran.

Perlindungan Merek justru untuk memastikan bahwa pemegang Merek harus menggunakan Mereknya. Prinsip hukum bahwa Merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu Merek tidak digunakan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Negara dapat mengambil alih Merek tersebut melalui tindakan pengapusan Merek. Demikian juga jika Merek digunakan secara *improper* tidak sesuai dengan tujuannya.

Pihak yang dapat mengajukan pengapusan Merek adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal HAKI secara *ex-officio* (Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).
2. Pemilik Merek atau kuasanya (Pasal 61 ayat 1 jo Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

3. Pihak ketiga (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Ketentuan penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek mengatur dalam Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dapat dilakukan jika sebagai berikut:

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

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang terdaftar.

Permohonan penghapusan pendaftaran Merek juga diajukan oleh pihak ketiga yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Adanya penghapusan pendaftaran Merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Jadi, penghapusan Merek adalah sanksi jika Merek tidak digunakan (*non-use*) 3 (tiga) jangka waktu 3 (tiga) tahun

berturut-turut sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir adalah ***“Penggunaan Merek tersebut pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat”***.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya *“non-use”* harus dihitung 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktek hal ini tidak dipahami secara benar oleh penegak hukum. Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengecualian penghapusan Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mengatakan alasan tersebut karena adanya sebagai berikut:

1. Larangan impor.
2. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara.
3. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

5. Keberatan terhadap putusan penghapusan pendaftar Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajak kepada Pengadilan Niaga.

d. Akibat Hukum Penghapusan Merek

Penghapusan pendaftaran Merek bisa dilakukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa. Penghapusan ini akan dicatat dalam Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Sebagaimana yang telah dibahas, bahwa hak Merek adalah hak khusus (*exclusive rights*) yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek hal ini menimbulkan hak monopoli. Dengan demikian, manakala kekuatan hukum pendaftaran suatu Merek telah dihapus maka juga akan hapus eksistensi dan kepemilikan dari nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat dan Merek tersebut kembali ke otoritas Negara dan Negara dapat mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga lainnya atas penghapusan pendaftaran

Merek tersebut yang bermaksud mendaftarkan Merek yang telah menjadi tanda perdagangan bebas.

B. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi Negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sejak Amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan menjadi 2 (dua) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kedua merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam bunyi Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah*

Konstitusi". Namun, dari sisi sejarah Mahkamah Agung ada sejak 19 Agustus 1945. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi mulai berdiri sejak 17 Agustus 2003. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung adalah Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Sedangkan peran Mahkamah Konstitusi dapat kita temukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Setelah masa orde baru bangsa Indonesia ingin melakukan banyak perubahan dalam bidang ketatanegaraan khususnya dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar telah

dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Pasca amandemen perubahan ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 terbentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal penafsir Undang-Undang Dasar merupakan sebuah lembaga Negara yang bersifatnya masih baru di dalam kehidupan ketatanegaraan di dunia modern. Bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjadi tombak penegak keadilan dan juga berharap bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat menjamin hak konstitusional Warga Negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mengatur tentang tuntutan penguatan mekanisme *check dan balances* dalam system penyelenggaraan Negara sehingga Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.

2. Fungsi Mahkamah Agung

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai 6 (enam) fungsi yaitu:

a. Fungsi Peradilan

1. Sebagai pengadilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

- Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

b. Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hal menerima,

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dan juga terhadap penasehat hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

c. Fungsi Mengatur

1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.

d. Fungsi Nasehat

1. Mahkamah Agung memberikan nasehat-nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Selanjutnya perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada Pengadilan disemua

lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

e. Fungsi Administratif

1. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Menurut Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

a. Permohonan kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik sehari-hari* menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil.¹⁷

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut

¹⁷P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 82.

dapat dianggap salah alamat dan tidak diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan berakhir semua sengketa kewenangan mengadili sebagai berikut:

1. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
2. Antara 2 (dua) pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama.
3. Antara 2 (dua) pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainnya.

c. Permohonan peninjauan kembali

Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.¹⁸

¹⁸ Ibid

- d. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang (Pasal 31 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim).

Pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan dibawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 badan peradilan sebagai berikut:

1. Peradilan Umum.

Peradilan Umum (Peradilan Sipil) adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan Umum meliputi sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

c. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadilan Khusus terdiri dari sebagai berikut:

- Pengadilan Anak.
- Pengadilan Niaga.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- Pengadilan Hubungan Industrial.
- Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang HAKI (Hak Atas Kekayaan

Intelektual) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Oleh karena itu Pengadilan termasuk lingkungan Peradilan Umum sehingga Mahkamah Agung menjadi permohonan kasasi yang mempunyai kesempatan terakhir.

2. Peradilan Militer.

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari sebagai berikut :

a. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan dibawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan dibawah Mahkamah

Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

c. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan dibawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran.

3. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam lingkungan

Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebagai berikut:

a. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi.

b. Pengadilan Negeri Agama

Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh sebagai berikut:

a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten dan Kota.

4. Putusan Mahkamah Agung dari sudut Ketentuan Peraturan Perundangan

Ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. Permohonan Kasasi.

Ketentuan Pasal 30 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi membatalkan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 43 menyatakan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dan permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Pada ketentuan dalam Pasal 46 menyatakan sebagai berikut :

- Ayat 1: Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.
- Ayat 2: Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.
- Ayat 3: Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat 1 mencatat permohonan kasasi dalam buku, daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

- Ayat 4: Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Selain itu, dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar diatur dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili.

Pasal 51 ayat 2 menyatakan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam mengadili sengketa kewenangan mengadili yaitu:

1. Bersifat tingkat pertama dan terakhir (*first and the last instance*).
2. Dengan demikian, putusan tersebut langsung final dan mengikat (*final and binding*) kepada para pihak yang bersengketa maupun kepada Pengadilan Negeri yang terlibat, dan terhadapnya tertutup upaya kasasi atau perlawanan.

- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.¹⁹

- d. Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.*

¹⁹ Yahya Harahap. "Upaya Hukum Luar Biasa". *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta: Sinar Grafika : 2008), hlm. 607-644.

Peran Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Agung adalah Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.*

Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi.

1. Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (Pasal 2 ayat 1 Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Kemudian Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan Grasi (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

C. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/PDT.SUS/2011

1. Kasus Posisi Sengketa

Kasus ini didaftar dengan Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011. Paimin Halim berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, bertempat tinggal di Jalan Cipto No. 131/135, RT.000, RW. 003, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar 21117, Sumatera Utara. Sedangkan Alex Alex Soelystio berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Dan Pemerintah Republik Indonesia QQ Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, Banten sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II. Dalam Kasus Merek Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio yang melawan Kok Tong Kopitiam pada tanggal 6 Juli 1995 Abdul Alex Soelystio telah mendaftarkan Merek bernama "Kopitiam" permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 18 Oktober 1996 permohonan yang diajukan oleh Abdul Alex Soelystio disetujui oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan memberikan sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: 371718 untuk jenis jasa kelas 42 yang meliputi: *"jasa-jasa dibidang penyediaan makanan"*

dan minum, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan dan riset industry pemrograman komputer". Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan apabila Merek yang telah didaftarkan mendapat perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 2004 Abdul Alex Soelystio kembali mengajukan perpanjangan permohonan pendaftaran Merek "Kopitiam" untuk jenis jasa kelas 42. Pada tanggal 14 Maret 2005 perpanjangan permohonan pendaftaran Merek "Kopitiam" milik Abdul Alex Soelystio tersebut diterima 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 tanggal 4 Desember 2006 telah mendaftarkan Mereknya bernama "Kok Tong Kopitiam" di Direktorat Jenderal HAKI. Setelah menerima Permohonan dari Paimin Halim

dan Direktorat Jenderal HAKI melakukan proses pengumuman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI di Berita Resmi Merek No. 176A/XII/A/2008 tanggal 30 Desember 2008 s/d 2009. Abdul Alex Soelystio melihat pengumuman tersebut ia merasa keberatan atas Merek yang digunakan oleh Kok Tong Kopitiam milik Paimim Halim. Abdul Alex Soelystio beralasan apabila Kok Tong Kopitiam didaftarkan akan menyesatkan konsumen dan dapat merugikan perdagangannya. Maka Abdul Alex Soelystio mengajukan keberatan tertulis atas pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Paimin Halim. Keberatan tertulis tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 Februari 2009. Kemudian Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual memberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 13 Juli 2006 No. J002006039776 menyatakan kepada Paimin Halim bahwa Merek “Kok Tong Kopitiam” telah ditolak untuk permintaan mendaftarkan Merek “Kok Tong Kopitiam”. Direktorat Jenderal beralasan bahwa Merek “Kok Tong Kopitiam” mempunyai persamaan Merek dengan Merek “Kopitiam” milik Abdul Alex Soelystio. Oleh karena itu, Paimin Halim mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek dan putusan Majelis Komisi Banding Merek telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk membandingkan suatu Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, Merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen Merek yang dominan atau essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan”.

“Menimbang, bahwa antara Merek “Kok Tong Kopitiam” dan Merek pembanding “Kopitiam” tidak memiliki persamaan baik secara fonetik, visual dan konseptual untuk seluruh jenis barang”.

“Menimbang, bahwa Merek “Kok Tong Kopitiam” memiliki daya pembeda yang cukup kuat berupa kata “Kok Tong” dan masih dapat dilihat sebagai 2 (dua) Merek yang tidak sama sehingga tidak akan mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama.”

*“Menimbang bahwa berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik menyatakan kata “**Kopitiam**” merupakan bahasa Melayu, yang sering digunakan masyarakat Melayu termasuk didaerah asal Paimin Halim, sebagai sebutan “kedai kopi”.*

“Menimbang, bahwa kata “Kopitiam” memiliki konsep demikian maka daya pembeda terletak pada kata “Kok Tong”, sedangkan istilah “Kopitiam” merupakan keterangan yang berkaitan dengan jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya”.

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus dikabulkan untuk seluruh jenis barang.”

Maka berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor :273/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009, Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Paimin Halim diperbolehkan untuk mendaftarkan 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 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan menelaah isi gugatan Abdul Alex Soelystio selaku, dimana dasar diajukannya gugatan oleh Abdul Alex Soelystio secara jelas dan tegas pada awal gugatannya telah disebutkan tentang ayat 1 jo 4 dan Pasal 6 dari

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya didalam posita gugatan telah dirinci secara jelas kronologis baik pendaftaran Merek Abdul Alex Soelystio yang selanjutnya juga kronologis pendaftaran Merek Paimin Halim, oleh karena itu Abdul Alex Soelystio yang merasa Mereknya yang telah didaftar ada persamaan dengan Merek Paimin Halim dan Abdul Alex Soelystio merasa dirugikan maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo”.

“Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli bahwa terhadap suatu Merek telah terdapat persamaan pada pokoknya apabila telah terdapat kesan yang sama yang menonjol dari suatu Merek dengan Merek lainnya dan apabila Merek terdiri dari 2 (dua) kata maka permohonan Merek bisa ditolak berdasarkan salah satu katanya”.

“Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut terbukti bahwa pada saat pertama Paimin Halim mengajukan pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal telah ditolak pendaftarannya”.

“Menimbang, bahwa dengan melihat semua keterangan yang telah diberikan dipersidangan oleh saksi ahli Drs. Achmad Hossan, SH., Majelis sependapat baik mengenai pengertian-pengertian dan contoh-contoh sebagaimana yang telah diuraikan”.

*“Menimbang, keterangan ahli dan gugatan Abdul Alex Soelystio dan Majelis berpendapat bahwa apabila Merek “Kok Tong Kopitiam” dan Merek “Kopitiam” dibandingkan ternyata Merek Kok Tong Kopitiam terdiri dari atas 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) kata yaitu : “Kok Tong”, “Kok”, dan “Tong”. Bahwa dari kata-kata tersebut yaitu kata “Kok Tong Kopitiam” dengan “Kopitiam” jelas terdapat unsur kata yang menonjol yaitu **Kopitiam**”.*

“Menimbang, bahwa dari dasar tersebut diatas maka berpendapat ada kesan yang menonjol yang mempunyai persamaan pada pokoknya antara “Kopitiam” dengan “Kok Tong Kopitiam” baik dari bunyi, ucapan, cara penulisan terdapat persamaan yang merupakan unsur/elemen/essensial dari Merek Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio dengan kata Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim”.

Oleh karena itu, Pengadilan Niaga 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.²⁰

Landasan dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung telah mengemukakan bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar pasal 6

²⁰Blush, Hany. 2013. Terdaftaranya Merek Kopi Tiam pada Dirjen HKI. Pada <http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftaranya-merek-kopi-tiam-pada.html>, akses pada 18 Maret 2015.

ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 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. Sehingga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Niaga Medan (*Judex Facti*) dalam perkara ini tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Sedangkan menurut Rahmi Jened menyatakan Terminologi “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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. Suatu Merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” dengan Merek lain ditentukan dengan patokan yang lebih luwes dibanding doktrin *entites*. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap terwujud apabila Merek hampir mirip (*nearly resembles*) dengan Merek orang

lain yang berdasarkan pada persamaan arti, persamaan arti, persamaan tampilan.

Menurut H. Ok. Saidin, S.H., M.Hum menyatakan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu, yang dapat 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.

Namun Demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 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.

Berdasarkan Putusan Majelis Putusan Komisi Banding Merek menyatakan sumber data yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik menyatakan istilah “**Kopitiam**” merupakan bahasa Melayu, yang sering digunakan masyarakat Melayu termasuk didaerah asal Paimin Halim, sebagai sebutan “**kedai kopi**”.

Menurut *Wikipedia.Org* menyatakan Kopitiam adalah kedai kopi dan sarapan tradisional di Malaysia dan Singapura. Di Indonesia,

Kopitiam terutama ada di Kota Batam dan Kota Medan. Istilah Kopitiam berasal dari gabungan kata Kopi (bahasa Melayu) dan kata *tiam* yang berarti kedai (bahasa *Hokkien*). Kopitiam menjual beraneka ragam minuman dan makanan seperti telur, kopi, teh, atau milo, roti bakar dan lain-lain. Istilah Kopitiam berbeda dengan Kopitiam sebagai nama jaringan *food court* di Singapura.

Perdana Kementerian Malaysia yang menyatakan pada halaman jejaring sosialnya bahwa pengakuan di Indonesia tidak berlaku untuk Kopitiam yang ada di Malaysia. Merek ini hanya berkuat kuasa di Indonesia sahaja.²¹

Menurut Perdana Kusumah, sebagai Ketua Asosiasi Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual menanggapi putusan tersebut: *“Ini pekerjaan rumah untuk semua pihak, para pemeriksa Merek dituntut untuk belajar dan memperluas wawasannya. Para pemilik Merek dan pelaku bisnis juga dituntut untuk responsive apabila terjadi hal-hal seperti Kopitiam dan melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk melindungi Mereknya atau usahanya”*.²²

Asosiasi pengusaha Kopitiam di Indonesia juga mengecam Putusan Kopitiam, Menurut Praminta Ketua PPKI (Persatuan

²¹ Kopitiam Malaysia, di <http://www.kabar24.com/index.php/indonesia-patenkan-kopitiam-malaysia-mengejek/>, diakses pada tanggal 26 June 2015, pukul 21.13 wib

²² Kasus Kopitiam, <http://news.detik.com/read/2012/10/05/145212/204473/10/belajar-dari-kasus-kopi-tiam-kemenkum-ham-harus-berwawasan-luas>, diakses pada tanggal 26 June 2015, pukul 21:13 wib.

Pengusaha Kopitiam Indonesia) mengatakan bahwa Merek dagang Kopitiam tidak dapat dimonopoli atau dikuasai oleh orang perorangan atau badan hukum, karena istilah Kopitiam sendiri merupakan milik umum dan bersifat deskriptif sehingga siapapun boleh menggunakannya.²³

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. Putusan Pengadilan Niaga Medan dan putusan Mahkamah Agung telah tidak sesuai dengan menerapkan dengan Undang-Undang yang berlaku. Seharusnya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Paimin Halim. Kata “Kopitiam” yang digunakan oleh Abdul Alex Soelystio merupakan kata umum (*public domain*) yang bersifat *generic*. Istilah “Kopitiam” ini telah hadir dalam pergaulan masyarakat sejak lama yang sering digunakan untuk menyebutkan “Kedai Kopi”. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur “telah menjadikan milik umum”. Oleh karena itu, sebagai

²³Mulyadi Praminta, Gugatan Pembatalan Merek Kopitiam, <http://www.bisnis.com/articles/asosiasi-pengusaha-ajukan-gugatan-pembatalan-3-merek-kopitiam> diakses pada tanggal 26 June 2015, pukul 21:13 wib.

pelaku usaha seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan kata yang merupakan kata yang bersifat *genetic* dan *public domain*.

Dengan demikian, Seharusnya Mahkamah Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual membatalkan Merek Dagang “Kopitiam” milik Abdul Alex Soelystio yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena Abdul Alex Soelystio memiliki itikad tidak baik yang telah melanggar Pasal 5 ayat c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur “telah menjadikan milik umum”. Dengan demikian istilah “Kopitiam” yang digunakan oleh Abdul Alex Soelystio merupakan kata umum.

2. Gambaran Umum Sengketa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/PDT.SUS/2011

- Pada tanggal 6 juli 1995, Abdul Alex Soelystio (disebut Termohon Kasasi dahulu Pengugat) mengajukan permohonan pendaftaran Merek “Kopitiam” kepada Direktorat Jenderal di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia.
- Pada 18 Oktober 1996, disetujui pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal dengan memberikan sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: 371718 untuk jenis jasa Kelas 42 yang meliputi :

“jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minum, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan dan riset industri pemrograman komputer” sebagai hak Merek dagang miliknya di wilayah Indonesia.

- Pada tanggal 15 Desember 2004, Abdul Alex Soelystio telah mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek “Kopitiam” kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk jenis jasa Kelas 42 yang meliputi: *“jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minum, penginapan (akomodasi) sementara, kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa-jasa dibidang kedokteran hewan dan pertanian, jasa-jasa dibidang hukum, ilmu pengetahuan dan riset industri pemrograman komputer”*. Setelah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Pada tanggal 14 Maret 2005, Direktorat Jenderal telah diberikan sertifikat Merek Nomor: IDM000030899 kepada Abdul Alex Soelystio.

- Pada tanggal 6 Juli 2005, terdaftarnya Merek “Kopitiam” milik Abdul Alex Soelystio secara hukum telah dilindungi dan memiliki hak eksklusif atas Merek “Kopitiam” dan juga berhak untuk menggunakan Merek “Kopitiam” tersebut sebagai Merek dagang dalam Wilayah Indonesia.

- Pada tanggal 4 Desember 2006, seorang pengusaha kedai kopi di pematang Siantar, Medan bernama Paimin Halim telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek bersama “Kok Tong Kopitiam” dalam agenda Nomor Permohonan: 0002006039276, untuk kelas jasa 43 yang meliputi : *“Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran-restoran, restoran swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, café akomodasi sementara/temporal, penyewaan penginapan sementara, biro akomodasi (hotel, pemondokan), pemasaran penginapan sementara, jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan), penginapan wisatawan, pemesanan kamar kecil hotel, rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, motel”*. Ketika proses pengumuman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI.

- Pada tanggal 23 Februari 2009, Abdul Alex Soelystio mengajukan keberatan tertulis atas pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Paimin Halim surat keberatan tersebut.

- Pada tanggal 25 Februari 2009, Keberatan Abdul Alex Soelystio telah diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI.
- Pada tanggal 13 Juli 2009, Direktorat Jenderal kemudian telah menolak untuk mendaftarkan Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Paimin Halim dengan Agenda Nomor: 002006-039276 melalui surat penolakan permintaan pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam” dengan Nomor : J002006039776.
- Pada tanggal 14 Agustus 2009, Paimin Halim mengajukan Banding di Komisi Banding Merek ternyata diterima oleh Komisi Banding Merek dengan Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 237/KBM/HKI/2009 dalam pertimbangan huruf b dan c Merek “Kok Tong Kopitiam” memiliki daya pembeda yang cukup berupa kata “Kok Tong” dan masih dapat dilihat sebagai 2 (dua) Merek yang tidak sama sehingga tidak akan mengacaukan konsumen dalam memilih Merek apabila untuk jenis barang yang sama. Berdasarkan sumber data yang diperoleh baik melalui media cetak maupun elektronik mengatakan bahwa istilah “Kopitiam” merupakan Bahasa Melayu, yang sering digunakan masyarakat Melayu termasuk di daerah asal Paimin Halim. Kata “Kopitiam” memiliki konsep demikian maka daya pembeda terletak pada “Kok Tong” sedangkan kata “Kopitiam” merupakan kata keterangan yang

berkaitan dengan jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya dan sangat tidak merupakan implemntasi dari ide, khusus untuk Merek tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- Pada tanggal 13 November 2009, Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009 menyatakan Paimin Halim dibolehkan untuk didaftarkan dan memberikan sertifikat Nomor: IDM000226705.

- Akibat diterimanya pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam”, Abdul Alex Soelystio mengajukan gugatan pembatalan Merek “Kok Tong Kopitiam” ke Pengadilan Niaga Medan. Hakim memberi putusan dengan Nomor: 05/Merek/2010/PN.Niaga.Medan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Abdul Alex Soelystio) seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat (Abdul Alex Soelystio) adalah pemilik satu-satunya dan pemegang hak eksklusif atas Merek “Kopitiam” di Indonesia untuk jenis kelas 42.
3. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar Pertama atas Merek “Kopitiam” sebagaimana sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: 371718 tanggal 18 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan Nomor: IDM000030899.

4. Menyatakan Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Tergugat I (Paimin Halim) yang terdaftar Nomor: IDM000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “Kopitiam” milik Penggugat (Abdul Alex Soelystio) yang terdaftar Nomor: IDM000030899 Tanggal 14 Maret 2005.
5. Menyatakan pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Tergugat I (Paimin Halim) yang terdaftar Nomor : IDM000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam” Nomor: IDM000226705 Tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) atas nama Tergugat I (Paimin Halim) dari Daftar Umum Merek.
7. Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Jenderal) untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek “Kok Tong Kopitiam” Nomor: IDM000226705 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.
8. Menghukum Tergugat I (Paimin Halim) untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

- Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 58 putusan *aquo* adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan menelaah isi gugatan Pengugat, dimana dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat secara jelas dan tegas pada awal gugatannya telah disebutkan tentang dasar hukum diajukannya gugatan *aquo* yaitu pasal 68 ayat 1 jo Pasal 4 dan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya di dalam posita gugatan telah dirinci secara jelas kronologis baik pendaftaran Merek Penggugat yang selanjutnya juga kronologis pendaftaran Merek Paimin Halim, oleh karena itu Abdul Alex Soelystio yang merasa Mereknya yang telah terdaftar ada persamaan dengan Merek “Kok Tong Kopitiam” milik Paimin Haimin dan Abdul Alex Soelystio merasa dirugikan maka Abdul Alex Soelystio mengajukan dalam perkara *aquo*.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar-dasar sebagaimana telah pula diuraikan

didalam posita gugatan Abdul Abdul Soelystio tidak ada kekaburan atau menjadikan gugatan menjadi kabur.

3. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan lain sebagaimana terurai didalam eksepsi Paimin Halim seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat sudah masuk materi pokok perkara.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka apa yang telah menjadi alasan dari Paimin Halim adalah tidak tepat, oleh karena itu patut ditolak.

5. Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka eksepsi Paimin Halim haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- Abdul Alex Soelystio mengemukakan alasan dalam gugatannya bahwa Merek “Kopitiam” terdaftar miliknya berhak mendapat perlindungan oleh Direktorat Jenderal HAKI karena telah melalui pemeriksaan substantif yang tertuang dalam Keputusan Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal HAKI.

- Pengabulan gugatan Abdul Alex Soelystio oleh Hakim membuat Merek “Kok Tong Kopitiam” menjadi batal. Paimin Halim mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan yang menolak permohonan kasasi oleh Paimin Halim dalam

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2011.

- *Judex Facti* langsung menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Paimin Halim dengan hanya berdasarkan Pertimbangan Hukum untuk Eksepsi Gugatan Paimin Halim karena kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).

- Padahal Paimin Halim masih mengajukan Eksepsi ke 3 (tiga) yaitu Eksepsi Abdul Alex Soelystio dalam mengajukan gugatan telah melakukan perbuatan licik (*Exceptio Doli Presentisi*) agar dapat memonopoli kata “Kopitiam” sebagai miliknya sendiri dan tidak memperbolehkan pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Paimin Halim dan Abdul Alex Soelystio untuk menggunakan “Kopitiam” padahal kata “Kopitiam” adalah kata umum yang telah hadir di tengah pergaulan masyarakat sejak lama.

- *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan dengan mengadili seluruh bagian Eksepsi yang diajukan oleh Paimin Halim yang bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 55 Putusan aquo adalah “menimbang, bahwa atas gugatan Abdul Alex Soelystio tersebut Paimin Halim didalam jawabannya sebelum

menjawab tentang pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Abdul Alex Soelystio *Error in Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) karena menempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dalam posisi Tergugat II.
2. Gugatan Abdul Alex Soelystio kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang pada pokoknya bahwa pada posita pada angka 14, 15 dan 17 menyebut lembaga yang tidak ada hubungannya dengan gugatan ini yaitu komisi Banding Merek, yang mana lembaga ini adalah Lembaga Komisi Banding Merek berbeda dengan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HAKI, dengan memcampur adukkan dengan gugatan ini maka gugatan menjadi kabur.
3. Disamping itu pada putusan tersebut pada angka 16 tidak menjelaskan dimana letak persamaan pada pokoknya secara rinci dan mendetail antara Merek “Kok Tong Kopitiam” dengan Merek “Kopitiam”.

4. Bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum pada putusan *aquo* dapat dilihat bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi *error in persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Akan tetapi *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap Abdul Alex Soelystio rekonsvansi dalam mengajukan gugatan telah melakukan perbuatan licik (*exception doli praesentis*) agar dapat memonopoli kata “Kopitiam” sebagai miliknya sendiri dan tidak memperbolehkan pihak lain, termasuk pada tidak terbatas pada Paimin Halim untuk menggunakan kata “Kopitiam” padahal istilah “Kopitiam” adalah kata umum yang telah hadir di tengah pergaulan masyarakat sejak lama sebagaimana yang telah Paimin Halim rekonsvansi ajukan pada bagian putusan.

- Hakim Mahkamah Agung beralasan berpendapat :

1. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.
2. mendasarkan pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengemukakan bahwa persamaan pada 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 yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut.

3. Sesuai dengan pendapat ahli Drs. Ahmad Hasan: unsur yang menonjol tersebut cukup salah satu saja, bisa persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan persamaan bunyi ucapan atau kombinasi bentuk, penulisan atau yang lainnya.

4. Dalam membandingkan Merek Pemohon Kasasi “Kok Tong Kopitiam” adalah mengenai persamaan yang menonjol dan bukan pada desain atau warnanya.

5. Pertimbangan Mahkamah Agung ternyata putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Paiman Halim tersebut harus ditolak.