

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan arus globalisasi menjadi sangat cepat dari berbagai bidang misalnya saja di bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya serta bidang-bidang lainnya.¹ Banyak masyarakat yang mulai mendapatkan kemudahan terutama dalam sektor teknologi informasi dan sektor transportasi. Kemudahan tersebut membawa manfaat dan peningkatan perdagangan secara pesat dan bahkan menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Perdagangan global di era sekarang ini, hanya dapat dipertahankan jika memiliki iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh sebab itu, merek menjadi salah satu hal yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai, berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional seperti yang sudah diratifikasi Indonesia melalui WTO dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dan sejak itu diharuskan untuk mengharmonisasikan perundangannya di bidang HKI guna memenuhi ketentuan TRIPs. Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait dengan perdagangan. Perjanjian ini adalah salah satu bentuk kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara

¹ Sudargo Gautama & Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 5.

anggota WTO. Kemudian setelah Perjanjian TRIPs ini lahir UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.²

Disebutkan bahwa didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hukum yang mengatur tentang merek tersebut diharapkan mampu untuk melindungi merek suatu produk atau jasa dalam suatu kegiatan perdagangan.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Didalam temuan kasus dilapangan, pemilik merek “Lau’s Kopitiam” Phiko Leo Putra mengajukan gugatan kepada Abdul Alek pemilik merek KOPITIAM ke Pengadilan Niaga Jakara Pusat. Penggugat merasa keberatan bahwa KOPITIAM merupakan merek yang melanggar Pasal 5 huruf c, yaitu telah menjadi milik umum dan huruf d, yaitu merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dari UU Merek. Pasal 5 huruf c dan huruf d tersebut menerangkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur yaitu telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”.

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. PT. Alumni: Bandung. 1999. hlm. 6.

Selanjutnya Abdul Alek Soelystio dalam eksepsinya menjelaskan bahwa merek KOPITIAM yang didaftarkan tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan huruf d bahkan menyatakan merek Lau's Kopitiam adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM (IDM0000030899, IDM000302964, IDM000305714, IDM00035307) atas nama Abdul Alek Soelytio.

Pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Majelis Hakim mengabulkan gugatan Abdul Alek Soelystio bahwa merek Lau's Kopitiam merupakan merek yang tidak terdaftar, namun Majelis Hakim menolak gugatan yang menyatakan bahwa merek Lau's Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa merek "Lau's Kopitiam" dengan huruf "L" besar dan "K" besar yang lainnya huruf kecil memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek KOPITIAM milik Abdul Alek Soelystio.

Atas dasar tersebut Abdul Alek Soelystio selaku pemilik merek KOPITIAM yang terdaftar dengan nomor sertifikat pendaftaran JOO2013043616 kelas 43 dengan uraian jasa, restoran dan caffe mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Didalam persidangan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Abdul Alex Soelystio (Selanjutnya disebut Pemohon Peninjauan Kembali) mendalilkan bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.03 / Pdt. Sus. Merek / 2014 / PN. Niaga. JKT. PST telah keliru dan bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Phiko Leo Putra pemilik merek “Lau’s Kopitiam” (Selanjutnya disebut sebagai Termohon) mendalilkan bahwa merek Kopitiam merupakan kata yang menjadi milik umum atau *generic name* dengan terjemahan dari dua gabungan kata yaitu “Kopi” yang merupakan bahasa melayu dalam pengertian bahasa Indonesia adalah “Kopi” dan “Tiam” merupakan bahasa cina hokkien dengan pengertian “Kedai”.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, menyatakan bahwa terdapat kekhilafan/kekeliruan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara *a quo* putusan Nomor 03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST. Berbeda dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga maka Hakim Peninjauan Kembali memutus dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* tentang penerapan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Merek mengenai unsur persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran serta contoh kasus diatas terhadap merek “KOPITIAM” tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“SUATU ANALISIS PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA MEREK KOPITIAM DENGAN MEREK LAU’S KOPITIAM BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terdapat perbedaan antara putusan PN Niaga dengan putusan PK terhadap penerapan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 berkaitan dengan unsur persamaan pada pokoknya antara merek Lau's Kopitiam dan KOPITIAM.

Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara merek Laus Kopitiam dengan Kopitiam. Penggugat juga mendalilkan bahwa Merek Kopitiam adalah merek yang mengandung istilah umum, bertentangan dengan Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam UU Merek. Sementara Tergugat mendalilkan bahwa merek laus Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan Kopitiam.

Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Niaga telah khilaf/keliru sebab sebenarnya merek laus Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Merek. Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 03 / Pdt. Sus. Merek / 2014 /PN. Niaga. JKT. PST, yang dapat diidentifikasi menjadi pokok perhatian masalah adalah argumen masing-masing peradilan tersebut dalam menerapkan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) UU Merek.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat pengadilan terhadap penerapan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) UU Merek dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam?
- b. Apa yang menjadi pengertian persamaan pada pokoknya dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

- a. Untuk mengetahui pendapat pengadilan terhadap penerapan pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam.
- b. Untuk mengetahui pengertian persamaan pada pokoknya dalam kaitan terhadap perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Merek.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan yang dipentingkan dalam keilmuan, baik oleh pemerhati hukum, praktisi maupun masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Yang dimaksudkan dengan merek batasannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek, yaitu pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa”.

Bertitik tolak pada batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda

adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan satu dengan perusahaan lain.³

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan pada pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut, kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan.⁴

Untuk melakukan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 merek ditolak pendaftarannya apabila mengandung salah satu unsur seperti:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur seperti diatas, namun apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain akan ditolak Direktorat Merek berdasarkan pasal 6 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 antara lain:

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

³ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011. hlm. 36.

⁴*Ibid.*

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

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

2. Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut, yaitu:

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.⁵

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Pasal 1 Ayat (1).

- b. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁶
- c. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁷
- d. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.⁸
- e. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.⁹
- f. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.¹⁰
- g. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan-kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

⁶ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Ayat (2).

⁷ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Ayat (3).

⁸ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 3.

⁹ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Ayat (10).

¹⁰ Republik Indoneisa, *Loc. Cit.*, Pasal 4.

mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.¹¹

- h. *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia.¹²

3. Kerangka Pemikiran



¹¹ Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 6 Ayat (1).

¹² Rudi Agustian & Hasan Karman, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 3.

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Pendekatan

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri dari kata *meta* yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹³ Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan hukum kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁴ Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada Norma-Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doktrinan research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis)

¹³ Van Peursen, *Susunan Ilmu pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm.16.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa, 1996, hlm.16.

maupun hukum sebagai *Law as it dediced by the judge through judicial process* (Hakim sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).¹⁵

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan Normatif (*Das Sollen*) yang terdapat dalam perundang-undangan (*Law as it written in the book*), yang mengatur peradilan, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*Das Sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan (*Law as it decided by the judge through judicial process*).

Akan tetapi agar diperoleh “*depth-information*” (informasi atau data yang dalam) dalam hubungan dengan penelitian skripsi maka penulisan menggunakan juga penelitian empiris yang dipergunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian hukum normatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahasan hukum yang berupa rancangan undang-undang hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.

¹⁵ Ronald Dowkrin & Bismar Nasution, *Metode Pnenlitan Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum Hasil Penulisan Penelitian Pada Akreditasi*, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.¹⁶

3. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun dengan cara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian dipilih untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah dipilih, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

¹⁶ Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm.73.

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang timbulnya masalah yang akan dibahas, rumusan masalah serta tujuan dari penulisan, manfaat baik secara teoritis maupun praktis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia, Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia, Definisi, Jenis, Fungsi dan Hak Atas Merek, Pendaftaran Merek dan Penghapusan Merek, Kriteria Merek yang dapat dan tidak dapat didaftar, Persamaan Pada Pokoknya dan Keseluruhan, Penyelesaian Sengketa Merek.

BAB III Hasil Penelitian

Didalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai kasus posisi sengketa merek Lau's Kopitiam melawan KOPITIAM. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga, serta Alasan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama akan Bagaimana pendapat pengadilan terhadap penerapan Pasal 6 Ayat

1 Huruf (a) UU Merek dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam, dan sub bab kedua akan membahas dan menganalisa Apa yang menjadi pengertian persamaan pada pokoknya dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam.

BAB V Penutup

Bab ini akan disajikan berbagai kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya serta mengajukan saran berdasarkan pembahasan dan dalam penulisan ini.

