

**ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR: 261 K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA
MEREK DAGANG ANTARAPAIMIN HALIM DAN
ABDUL ALEX SOELYSTIO**

**Wishnu Kurniawan
Erni Yuliani**

Abstract

The world economy continues to grow to adulthood, because the goods or services produced by the company is required distinctive mark, the purpose of difference is to give a name, marks, symbols or colors that are often known by the brand. The research problem is how the provision the use of brands in terms of the Act and the Trademark Is Supreme Court ruling Number 261 K / PDT.SUS / 2011 in accordance with Law number of 15 of 2001 on Marks.

This research uses normative research which describe the legislation that apply, especially in Act 15 of 2001 on Trademark linked with legal theories in practice related to implementation of the problems studied by the author. Secondary data collected for study was conduted through library research to the material that the relevant law.

Based on this study towards the cases can be concluded that the Trademark violation committed by Abdul Alex Soelystio that is using its trademark called "Kopitiam" the word element in the public domain which is genetic. Panel of Judges of the Supreme Court in its Decision No. 261 K/Pdt.Sus/2011 and the Commercial Court in Decision No. 5/ Brands2010/ PN. Commerce. Mdn. The second verdict stating that Abdul Alex Soelystio is the sole owner and holder of the rights to the brand Kopitiam exclusive in Indonesia for 43 types of class services, but does not fit in the application are listed in Law No. 15 of 2001 on Trademarks.

Keywords: *Trademark Rights, Indonesia, Kopitiam Dispute*

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatakan untuk membedakan barang berdasarkan kualitas yang ditunjukkan atas gambar dan tulisan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Merek adalah tanda pada barang dengan menggunakan gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkat-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Tujuan dari pemakaian Merek adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan. Selain dari itu, dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas territorial perdagangan suatu jenis barang.

Dalam masyarakat masih banyak terjadi praktek penyalagunaan sebuah Merek dagang yang hanya bersifat kata umum, padahal masyarakat-masyarakat telah diketahui sejak lama, dimana seharusnya Merek tersebut telah menjadi milik bersama dan bukan untuk kepentingan individu atau bermonopoli. Salah satu contohnya adalah kasus Merek dagang Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio yang melawan Kok Tong Kopitiam pada

tahun 1996 Abdul Alex Soelystio telah mendaftarkan Merek bernama “Kopitiam” permohonan tersebut di terima oleh Direktorat Jenderal HAKI dan pada tahun 2006 Abdul Alex Soelystio kembali memperpanjang Merek dan juga di terima oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan memperoleh sertifikat pendaftaran Merek bernomor: IDM000030899. Setelah berhasil memperoleh hak atas nama Kopitiam, Abdul Alex Soelystio mulai mengugat restoran-restoran dan kedai-kedai yang memakai nama Kopitiam lainnya di Pengadilan salah satu yang harus berurusan dengan Abdul Alex Soelystio adalah Paimin Halim. Paimin Halim adalah seorang pengusaha Kopitiam di Pematang Siantar dan pada tahun 2009 telah mendaftarkan Mereknya bernama “Kok Tong Kopitiam” di Direktorat Jenderal HAKI dan juga diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan memperoleh sertifikat pendaftaran Merek bernomor: IDM000226705 tertanggal 13 November 2009. Tetapi Abdul Alex Soelystio merasa dirugikan oleh Paimin Halim dan Abdul Alex Soelystio mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengugat Paimin Halim karena memiliki persamaan nama dengan Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio. Pengadilan Niaga Medan telah membuat putusan yang menyatakan bahwa memerintahkan Direktorat Jenderal HAKI agar membatalkan Merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim. Paimin Halim merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan ia mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung tetapi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut.¹

Landasan dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung telah mengemukakan bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu mempunyai persamaan Merek sehingga mempunyai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur antara Merek yang satu dengan Merek lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun unsur-unsur persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek Kok Tong Kopitiam dan Kopitiam. Namun Demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Merek yang tidak dapat didaftar yang ditolak apabila Merek tersebut mengandung unsur yaitu kata yang telah menjadikan milik umum.

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

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana ketentuan penggunaan Merek ditinjau dari Undang-Undang Merek?. *Kedua*, apakah putusan Mahkamah Agung

¹Blush, Hany, “Terdaftaranya Merek Kopi Tiam pada Dirjen HKI” <http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftaranya-merek-kopi-tiam-pada.html>, akses pada 18 Maret 2015

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

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian normatif ini sering disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder.

Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dokumen, menelusuri dokumen yang dibutuhkan oleh Penulis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

Metode Analisis Data Penulis melakukan penelusuran kepustakaan yang kemudian akan dianalisis secara Deskriptif-Analistis yang berpedoman kepada teori-teori hukum mengenai Merek Dagang dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan penggunaan Merek di tinjau dari Undang-Undang Merek

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”. Apa yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut sejalan dengan yang telah disampaikan oleh H. Ok. Saidin, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa:²

“Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atau mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Disampaikan juga oleh Prof. K. Soekardono, menyatakan bahwa:³ “Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana 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”, sedangkan Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, S.H., menyatakan bahwa:⁴ “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.

Dari pendapat-pendapat para pakar maupun dari ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek seperti yang telah disebut di atas, maka

²OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 345.

³R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Cet. 8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983) hlm. 149.

⁴H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 82.

dapat kita intisarkan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan suatu Merek sebagai berikut :

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

Penggunaan Merek yang digunakan oleh 2 (dua) pihak, maka persoalan hukumnya (*legal problem*) bukan lagi tentang “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan secara keseluruhan”, tetapi harus ditentukan siapa yang menggunakan Merek dengan itikad baik dalam pasar. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi Merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Merek tidak didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa “beritikad baik” adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”. Prof. Subekti, S.H., merumuskan itikad baik seperti yang tersebut di atas dalam bukunya yaitu:⁵ “itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk, yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.

G.H.C Bodenhausen dalam buku karangan yang berjudul “*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*” menyebutkan bahwa: “Itikad baik dengan itikad tidak baik harus dilihat dari apakah pihak yang mendaftarkan Mereknya itu mengetahui atau tidak bahwa Merek tersebut sudah pernah didaftarkan atau belum didaftarkan”.⁶

Djaja S. Meliala, S.H. juga memberikan penjelasan bahwa “itikad baik adalah jujur atau kejujuran. Jadi, itikad tidak baik dapat ditafsirkan berlawanan dengan itikad baik, yaitu bohong atau kebohongan”.⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka mendaftarkan sebuah Merek haruslah secara jujur oleh seorang pelaku usaha agar tidak ada niat apapun demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa penggunaan Merek yang tidak didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini sebagai berikut:

⁵OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 351.

⁶G.H.C Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, (Geneva: BIRPI, 1969), hlm. 116.

⁷Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdara*, cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm.1.

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
2. Tidak memiliki daya pembeda. Artinya tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelek.
3. Telah menjadikan milik umum. Salah satu contohnya Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas 2 (dua) tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui oleh banyak orang yang artinya tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda tersebut tidak dapat digunakan sebagai Merek.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Artinya Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, salah satu contohnya adalah Merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan:

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - 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 pada 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:
 - 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 simbol 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.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “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 yang terdapat dalam Merek-merek tersebut.

Pengertian kesamaan menyeluruh perlu dilenturkan dan dikembangkan (*enlarge*) sebagai suatu patokan yang luwes yang meliputi:⁸

1. Terdapat Faktor identik atau kemiripan yang sangat (*very nearly resembles*) antara satu Merek dengan Merek yang lain, meliputi:
 - a. Kemiripan dalam segala hal.
 - b. Kemiripan atau identik mengenai bunyi.
 - c. Identik atau mirip dalam konotasi.
 - d. Identik mengenai kesan komersil.
2. Mengandung persamaan asosiasi atau persamaan gambaran sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain sehingga terjadi:
 - a. Kebingungan yang nyata.
 - b. Kemiripan yang menimbulkan penyesatan terhadap konsumen. Karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.
3. Tidak perlu ditegakkan faktor kesamaan nama barang atau jenis barang.
4. Tidak perlu ditegakkan patokan barang-barang yang bersangkutan, seperti:
 - a. Sama persaingan.
 - b. Sama jalur pemasaran.

Yang penting dibedakan adalah adanya unsur sebagai berikut:

- a. Sulit membedakan kedua barang tersebut.
- b. Barang-barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara (*are related in manner*) dan kondisi serta aktifitas dalam pemasaran (*sufficiently related*) maupun *closes related* sehingga menimbulkan keadaan *likely in confusion* dan *actual confusion*.

Dengan demikian, Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang diartikan dengan perkataan Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, susunan warna, angka-angka, huruf-huruf, symbol, dan kombinasinya yang dijadikan sebuah logo agar memiliki daya pembeda terhadap barang atau jasa untuk dipakai oleh badan hukum atau perorangan untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian diatas ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk suatu Merek sebagai berikut:

1. Merek suatu tanda.
2. Mempunyai daya pembeda.
3. Digunakan dalam perdagangan.
4. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
a. Kasus Posisi Sengketa

⁸Yahya Harahap, *Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 306.

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 Abdul 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 Paimin 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 HAKI pada tanggal 25 Februari 2009.

Kemudian Direktorat Jenderal HAKI memberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 13 Juli 2006 Nomor: J002006039776 menyatakan kepada Paimin Halim bahwa Merek “Kok Tong Kopitiam” telah ditolak untuk permintaan mendaftarkan Merek “Kok Tong Kopitiam”. Direktorat Jenderal HAKI 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 esensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan”.

“Menimbang, bahwa antara Merek “Kok Tong Kopitiam” dan Merek perbandingan “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 istilah “**Kopitiam**” merupakan bahasa Melayu, yang sering digunakan masyarakat Melayu termasuk di daerah asal Paimin Halim, sebagai sebutan “**kedai kopi**”.*

“Menimbang, bahwa kata “Kopitiam” memiliki konsep demikian maka daya pembeda terletak pada kata “Kok Tong”, sedangkan kata “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 dibolehkan 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, S.H., 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.⁹

Landasan dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung telah diputus bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-

⁹Blush Hany, “Terdaftaranya Merek Kopitiam pada Dirjen HKI”, Pada <http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftaranya-Merek-kopi-tiam-pada.html>, akses pada 18 Maret 2015

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 masyarakat 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) yang berarti kopi 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.¹⁰

Menurut Perdana Kusumah, sebagai Ketua Asosiasi Konsultan HAKI 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”*.¹¹

Asosiasi pengusaha Kopitiam di Indonesia juga mengecam Putusan Kopitiam, Menurut Praminta Ketua PPKI (Persatuan 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.¹²

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.

Berdasarkan penjelasan posisi kasus pelanggaran Merek oleh Paimin Halim dan Abdul Alex Soelystio diatas adalah sebagai berikut:

Pihak Abdul Alex Soelystio menyatakan bahwa gugatan yang diajukan olehnya pada awal gugatan secara tegas dan jelas mengatakan bahwa Paimin Halim telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: *“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”*. Dari Pasal tersebut telah jelas menyatakan Paimin Halim beritikad tidak baik, karena Merek Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio lebih dahulu didaftarkan. Sehingga Merek Kopitiam mempunyai hak eksklusif, oleh karena itu tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, Abdul Alex Soelystio merasa Merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: *“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau yang sejenis”*. Persamaan yang dimaksud dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk gugatan ini adalah persamaan pada istilah “Kopitiam”. Dimana istilah “Kopitiam” digunakan untuk Merek dagang milik Abdul Alex Soelystio. Oleh karena itu, Abdul Alex Soelystio merasa Merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim

¹⁰Kabar24, “Indonesia Patenkan Kopitiam Malaysia Mengejek” <http://www.kabar24.com/index.php/indonesia-patenkan-kopitiam-malaysia-mengejek/>, diakses pada tanggal 26 June 2015, pukul 21.13 wib.

¹¹Detik, Belajar dari Kasus Kopitiam KEMENKUM HAM Harus Berwawasan Luas” <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..

¹²Mulyadi 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

yang telah didaftar di Direktorat Jenderal HAKI ada kemiripan dengan miliknya. Maka Abdul Alex Soelystio merasa dirugikan oleh Paimin Halim.

Pihak Paimin Halim mengatakan bahwa Abdul Alex Soelystio telah melakukan perbuatan itikad tidak baik, karena Abdul Alex Soelystio memonopoli kata Kopitiam untuk dijadikan Merek dagangnya. Padahal istilah Kopitiam merupakan bahasa Melayu, yang sering digunakan masyarakat Melayu termasuk didaerah asal Paimin Halim, yang sebagai penyebutan Kedai Kopi. Istilah Kopitiam sudah hadir di tengah pergaulan masyarakat sejak lama. Berdasarkan kutipan putusan Komisi Banding Merek menyatakan bahwa:

“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 perbandingan “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 kata “Kopitiam” merupakan keterangan yang berkaitan dengan jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Komisi Banding Merek seharusnya sudah sesuai dan benar. Oleh karena itu, Abdul Alex Soelystio telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur “telah menjadikan milik umum”. Padahal istilah kopitiam merupakan kata umum (*public domain*), sehingga tidak dapat dijadikan Merek.

Menurut putusan Pengadilan Niaga menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara jelas dan tegas pada awal gugatan 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.

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung telah diputuskan bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar ketentuan Pasal 6 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.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, Penulis berpendapat bahwa Kok Tong Kopitiam tidak memiliki persamaan Merek dengan Merek Kopitiam karena Merek Kok Tong Kopitiam terdiri dari 2 (dua) kata yang berbeda dan kata “Kok Tong” yang lebih menonjol dalam Merek ini. Sehingga menurut sumber-sumber yang didapatkan bahwa istilah “Kok Tong” bukan kata umum, istilah tersebut bisa saja merupakan nama orang atau sejenisnya. Namun, menurut sumber data yang didapatkan bahwa Merek Kopitiam yang digunakan oleh Abdul Alex Soelystio berasal dari 2 (dua) gabungan kata yaitu kata kopi (Bahasa Melayu) yang berarti kopi, sedangkan istilah *tiam* adalah (Bahasa Hokkian) yang berarti toko. Istilah Kopitiam ini sering digunakan untuk menyebutkan “kedai kopi” oleh masyarakat-masyarakat Indonesia yang terutama di kota Batam dan kota Medan. Sehingga istilah Kopitiam merupakan *public domain* dan tidak dapat didaftarkan dalam sebuah Merek dagang. Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan dari Mahkamah Agung terhadap Merek dagang Kok Tong Kopitiam dan Kopitiam tidak terdapat persamaan Merek sehingga putusan Mahkamah Agung telah lalai dalam penerapan hukum Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berlaku. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar Pasal 6 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.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Rahmi Jened ahli HKI dari Universitas Airlangga Surabaya menyatakan secara 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, Paimin Halim mengajukan bukti-bukti ke Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa istilah Kopitiam yang digunakan oleh Abdul Alex Soelystio merupakan kata umum (*public domain*) yang bersifat *genetic*. Tetapi menurut Mahkamah Agung istilah Kopitiam bukan kata umum sehingga tidak melanggar ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka permohonan kasasi ditolak.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penjelasan persamaan pada pokoknya dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang penggunaan Merek. Bahwa Merek yang tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal HAKI seperti putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/Pdt.Sus/2011 mengenai Sengketa Merek Dagang Antara Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim dan Kopitiam milik Abdul Alex Soelystio. Namun putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kok Tong Kopitiam telah melanggar Pasal 6 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.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian oleh Penulis mengenai kasus pelanggaran Merek dagang antara Paimin Halim melawan Abdul Alex Soelystio, khususnya mengenai putusan Mahkamah Agung masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa penggunaan Merek tidak boleh menggunakan kata umum. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. penggunaan Merek tidak boleh menggunakan kata umum yang dimaksud dalam kata umum disini adalah tanda-tanda yang karena

telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu.

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. menyebutkan bahwa 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 praktik perdagangan yang jujur. Tanda seperti itu adalah tanpa yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum (*public domain*). Merek yang menggunakan tanda semacam ini harus tidak dapat diterima pendaftarannya. Hal ini dianggap tidak adil untuk memberikan hak monopoli atas sesuatu yang menjadi milik umum (*public domain*) karena menyangkut hak masyarakat yang lebih luas. Dalam kasus pelanggaran Merek yang dilakukan oleh Paimin Halim melawan Abdul Alex Soelystio, bahwa istilah Kopitiam sudah dikenal secara nasional maupun internasional yang telah menyebutkan kopitiam adalah kedai kopi.

Sedangkan Menurut, Asosiasi pengusaha Kopitiam di Indonesia juga mengecam Putusan Kopitiam, Menurut Praminta Ketua PPKI (Persatuan 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.¹³

Hal ini diperkuat oleh Perdana Kementerian Negara 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.¹⁴

Menurut Perdana Kusumah, sebagai Ketua Asosiasi Konsultan HAKI 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”*.¹⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah ditambah penjelasan-penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa yang telah disampaikan pada Bab IV, Penulis menyimpulkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, susunan warna, angka-

¹³Mulyadi 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

¹⁴Kabar24, “Indonesia Patenkan Kopitiam, Malaysia Mengejek” <http://www.kabar24.com/index.php/indonesia-patenkan-kopitiam-malaysia-mengejek/>, diakses pada tanggal 26 June 2015, pukul 21.13 wib

¹⁵Detik, Belajar dari Kasus Kopitiam KEMENKUM HAM Harus Berwawasan Luas” <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.

angka, huruf-huruf, symbol, dan kombinasinya yang dijadikan sebuah logo agar memiliki daya pembeda terhadap barang atau jasa untuk dipakai oleh badan hukum atau perorangan untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk suatu Merek adalah sebagai berikut:

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

Hal ini ditinjau dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan hal ini juga sesuai dengan pendapat para pakar seperti yang telah disampaikan dalam Bab IV.

Selanjutnya Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MoralitasV agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
 - b. Tidak memiliki daya pembeda.
 - c. Telah menjadikan milik umum.
 - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
2. Menurut Penulis bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Pdt.Sus/2011 mengenai kasus pelanggaran Merek dagang antara Paimin Halim melawan Abdul Alex Soelystio, khususnya mengenai putusan Mahkamah Agung masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa penggunaan Merek tidak boleh menggunakan kata umum. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. penggunaan Merek tidak boleh menggunakan kata umum yang dimaksud dalam kata umum disini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. 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) yang berarti kopi 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. Namun Demikian, istilah “Kopitiam” tersebut telah hadir dalam pergaulan masyarakat sejak lama yang sering digunakan untuk menyebutkan “Kedai Kopi”.

Daftar Pustaka

Buku

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Presentasi Pustaka Publisher, 2006.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2015.

Saldin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Jened, Rahmi. *Legal Opinion Kasus Merek Wader vs Bader*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Harahap, Yahya. “Upaya Hukum Luar Biasa” *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Penerapan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Panggabean, P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Merek, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 7 tahun 1994, TLN. No. 3564.

Indonesia. Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 3 tahun 2009, LN No. 14 tahun 1985, TLN. No. 4359.

Internet

Hany, Blush. “Terdaftarinya Merek Kopitiam pada Dirjen HKI” <http://hanyblush.Blogspot.com/2013/04terdaftarinya-merek-kopi-tiam-pada.html>. akses pada 18 Maret 2015.

Malaysia, Kopitiam. “Indonesia Patenkan Kopitiam Malaysia” <http://www.kabar24.com/index.php/indonesia-patenkan-kopitiam-malaysia-mengejek/>, diakses pada tanggal 26 June 2015.

Kopitiam, Kasus. “Belajar Dari Kasus Kopitiam Kemenkumham Harus Berwawasan Luas” <http://new.detik.com/read/2012/10/05/145212/204473/10/belajar-dari-kasus-kopitiam-kemenhum-ham-harus-berwawasan-luas>, diakses pada tanggal 26 June 2016.

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

Org, Wikipedia. “Pengertian Kopitiam” https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_tiam diakses pada pada tanggal 27 Maret 2015.