



## **Penerapan Pasal 68 Ayat 1 Jo Pasal 4 Dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam pada Putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan**

### ***Application of Article 68 Paragraph 1 Jo Article 4 and 6 of Law No. 15 of 2001 in Brand Dispute Resolution Kok Tong Kopitiam of Decision No. 05 / Merek / 2010 / PN.Niaga Medan***

**Desriyana & H.A. Lawali Hasibuan\***

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

\*email : [desriyana@gmail.com](mailto:desriyana@gmail.com)

#### **Abstrak**

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Perjalanan menuju perdagangan bebas saat ini, aspek hak kekayaan intelektual, akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan nasional maupun internasional. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatakan bahwa "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa merek Kong Tong Kopi Tiam dan untuk mengetahui hubungan Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dalam penyelesaian sengketa merk Kok Tong Kopi Tiam.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Sengketa Merek, Kok Tong Kopi Tiam.

#### **Abstract**

*Brands are the result of human thought and intelligence which can take the form of discovery. Brands are used as a differentiator between products produced by a person or legal entity with products produced by other parties. The current journey to free trade, aspects of intellectual property rights, will play a very important role in national and international trade. Intellectual property rights are rights that arise or are born due to human intellectual abilities in the form of findings, works, creations or creations in the field of technology, science, art and literature. Based on Article 68 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 which states that "Brand cancellation claims can be filed by interested parties based on the reasons referred to in Article 4, Article 5, and Article 6. This type of research is normative juridical namely research which is focused on reviewing the application or rules or norms in positive law. The nature of this research is analytical descriptive, which carefully describes the characteristics of the facts to determine the frequency of something that happens. The purpose of this study was to find out the judge's consideration in resolving the dispute over the Kong Tong Kopi Tiam brand and to find out the relationship between Article 68 paragraph (1) Jo. Articles 4 and 6 of Law Number 15 of 2001 in the resolution of the Kok Tong Kopi Tiam brand dispute.*

**Keywords:** Settlement, Brand Disputes, Kok Tong Kopi Tiam.

**How to Cite:** Desriyana, & Hasibuan, H.A.L. (2017). Penerapan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam Sengketa Merek Kok Tong Koppi Tiam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 44-49.

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan perdagangan secara tidak langsung menyebabkan dunia usaha menjadi arena persaingan bisnis yang ketat dan selektif. Pemasaran dari suatu produk barang dan jasa tidak terbatas pada suatu Negara, akibatnya suatu merek produk barang dan jasa yang berkualitas akan menjadi *trend* dan digemari secara umum. Hal tersebut memberikan dampak yang negatif berupa makin banyaknya peniruan dan penjiplakan yang secara jelas tidak mencerminkan perdagangan moderen yang menekankan adanya suatu persaingan, tetapi persaingan yang sehat, persaingan yang kompetitif. (Susilo, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenalan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. (Esty Aryani)

Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan

Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa adalah

dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Tujuan dari artikel penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan mengkaji hubungan Pasal 68 Ayat (1) jo Pasal 4 dan 6 Undnag-Undnag Nomor 15 tahun 2001 dalam penyelesaian sengketa merek Kok Tong Kopi Tiam.

## METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekant. (Soekanto, 1986) Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif (Ibrahim, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi (Abdurrahman, 1999)

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari ; bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (library research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penyelesaian Sengketa Kopitiam di Pengadilan Niaga Medan

Pasal 68 ayat 1 UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001 ini menjelaskan tentang "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001". Yaitu:

Pasal 4 : "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

Pasal 5 : "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsure di bawah ini: a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b) Tidak memiliki daya pembeda; c) Telah menjadi milik umum; atau Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentang merek yang dapat dibatalkan terdapat pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 yang mengatakan bahwa "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 yang dinyatakan bahwa:

(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.

Seperti yang terdapat dalam putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan Abdul Alex Soelystio merupakan pemilik Merek "KOPITIAM" yang telah di daftarkan pada tanggal 6 Juli 1995 kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek Departemen Kehakiman RI dengan jenis jasa Kelas 42 dan merek "KOPITIAM" Miliknya diperpanjang pada tanggal 15 Desember 2004 dengan jenis jasa Kelas 42. Kemudian di tanggal 4 Desember 2006 Paimin Halim mengajukan permohonan pendaftaran merek "KOK TONG KOPITIAM" untuk jenis jasa Kelas 42. Karena ada unsur kesamaan pada merek dengan kata KOPITIAM dengan jenis jasa Kelas yang sama maka Abdul Alex menggugat Paimin Halim ke Pengadilan Niaga.

Adapun tata cara gugatan merek berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No.15 tahun 2001 pada Pengadilan Niaga yaitu :

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) maka dapat diajukan permohonan kasasi dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pendaftaran merek yang didasarkan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 tahun 2001 bisa mendapatkan sanksi yang berupa pembatalan merek. Pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan pembatalan merek tersebut. Direktorat Jenderal juga memberikan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat Merek yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Pencoretan pembatalan pendaftaran suatu merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Jika merek yang didaftarkan melanggar moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta ketentuan mengenai peraturan per Undang-Undang an tidak ada pembatasan waktu gugatan. Hal ini disebabkan karena merek yang bertentangan dengan hukum tidak baik untuk dipergunakan. Karena dapat merugikan banyak pihak dan secepatnya harus dibatalkan atas penerbitan merek yang bersangkutan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek KOPITIAM**

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa "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 sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jangka waktu perlindungan merek diatur dalam Pasal 28 UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 yaitu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

Dari Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa system perlindungan merek dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif artinya siapa yang mendaftar pertama dialah yang akan dilindungi dan hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang meliputi pemberian pendaftaran hak atas merek (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan pemberian hak kepada pemegang merek

yang dilanggar haknya untuk menggugat pihak pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Selain itu Kantor Merek selaku tempat pendaftaran merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk pembuktian sebuah merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek, dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.

## SIMPULAN

Dalam putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan Majelis Hakim menimbang bahwasannya Merek Kok Tong Kopitiam didaftarkan dengan Itikad Tidak Baik karena Memiliki persamaan Merek pada pokoknya dengan merek Kopitiam dengan Nomor Pendaftaran Merek 371718 dan Hakim Mengadili untuk menolak Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek eksklusif atas pendaftaran Merek Kopitiam. Pada pasal 68 ayat 1 jo Pasal 4 dan 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 saling berhubungan dengan Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam dimana Merek Kok Tong Kopitiam tidak dapat didaftar karena didasarkan kepada Itikad Tidak Baik seperti yang terdapat dalam pasal 4 dan dapat ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan pada pokoknya seperti yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M, (2001), *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Aryani, E. *Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*, Jurnal Dosen Fakultas Hukum.
- Gautama, S. & Winata, R, (1997), *Pembaharuan Hukum Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Y.M, (1996), *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No: 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, I, (2010), *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Penerbit Pustaka Yutisia, Yogyakarta.
- Ibrahim, J, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang.
- Kansil, C.S.T. (1990), *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan*, Hak Cipta, Bumi Aksara, Jakarta.
- Margono, S. & Hadi, L, (2002), *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Madiri, Jakarta.
- Marwan, M. & Jimmy. P. (2009), *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Miru, A, (2005), *Hukum Merek, Pasar Melalui Riset Ekuitas Prilaku Merek*, Jakarta, Gramedia Utama Pustaka
- Munandar, H. & Sitanggang, S, (2009), *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Erlangga, esensi, Jakarta.
- Rahayu, T.C, (2008), *Penyelesaian Sengketa Merk Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Remelink, J. (2001), *Hukum HAKI*, IT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Riswandi, A.B. & Syamsuddin, M. (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharso & Ningsih, A.R. (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Susilo, A.B. *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek*, Jurnal Magister ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- World Intellectual Property organization, 2008, – WIPO, *Membuat Sebuah Merek : Kamar Dagang dan Industri Indonesia*.