

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu Negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di Negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa bersangkutan dipasarkan.

Dalam lingkungan bisnis, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi, faktor manajemen, faktor politik, dan yang paling utama adalah faktor hukum. Aspek hukum ini penting karena menentukan dalam pengembangan bisnis. Maka banyak pelaku bisnis yang mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya, karena tidak adanya hukum maupun peraturan yang meregulasinya.

Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, maka berkembang pula gaya hidup dan pola konsumsinya. Hal tersebut mendorong berbagai orang untuk secara kreatif mengembangkan industri yang berhubungan dengan gaya hidup masa modern. Pada jaman dahulu orang tidak akan berpikir untuk membuat air minum menjadi air mineral yang dapat dijual dan dikemas secara menarik. Akan tetapi dengan perkembangan jaman yang pesat, membuat orang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi lebih bernilai

ekonomis. Sehingga pelaku usaha mulai sadar mengenai pentingnya sebuah merek.

Merek sudah digunakan oleh manusia sejak masih berada pada tingkat kehidupan yang sederhana seperti sebagai tanda pengenal atas seseorang budak atau barang yang dimiliki seseorang memiliki makna yang lebih luas dari suatu cap.

Perkembangan kebudayaan manusia dengan munculnya kota-kota dagang kuno hingga modern seperti sekarang menyebabkan merek memiliki peranan penting bagi peningkatan produksi barang dan jasa. Merek berfungsi sebagai penunjuk asal usul barang, karakter pembeda dan jaminan kualitas. Sehingga pengaturan yang memadai tentang merek diperlukan guna peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disingkat Undang-Undang Merek) menentukan bahwa:

- (1) 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.
- (2) 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 sejenis lainnya.

Ruang lingkup merek menurut pasal 3 undang-undang merek menentukan 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.”

Peralihan hak merek dapat terjadi menurut pasal 40 undang-undang merek, sebagai berikut:

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mengandung salah satu unsur-unsur sebagaimana tertulis dalam pasal 5 undang-undang merek sebagai berikut:

- 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
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Salah satu kasus mengenai pendaftaran merek, yang terkenal yaitu “*Kopitiam*”, dahulu *Kopitiam* berupa kedai kopi biasa, namun pada saat ini berubah menjadi cafe yang lebih bernilai ekonomis. Kasus ini bermula sejak dikeluarkannya pengumuman tentang kepemilikan merek KOPITIAM di media massa oleh Abdul Alek Soelystio. Merek “KOPITIAM” milik Abdul Alek

menjadi pendaftar pertama, sebagaimana Sertifikat Merek No. Pendaftaran: 371718 tanggal 18 Oktober 1996 yang telah diperpanjang dengan No. IDM000030899.

Seiring majunya KOPITIAM, beberapa orang membuka kios yang sama salah satunya Paimin Halim yang kemudian digugat oleh Abdul Alek, karena menggunakan merek yang sama. Kemudian melalui Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor: 5/Merek/2010/PN.Niaga.Medan. tanggal 29 November 2010 yang menyatakan bahwa Abdul Alek adalah pemegang hak eksklusif atas merek “KOPITIAM” di Indonesia untuk jenis kelas 43. Pengadilan Niaga menimbang bahwa “KOK TONG KOPITIAM” memiliki itikad tidak baik, karena sengaja membuat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITIAM” milik Abdul Alek. Bahwa Paimin Halim dengan sengaja mendaftarkan “KOK TONG KOPITIAM” adalah terinspirasi dari eksistensi merek “KOPITIAM” yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, dimana Abdul Alek telah mengeluarkan biaya yang besar dalam upaya untuk mempromosikan merek “KOPITIAM” sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat.

Putusan dari Pengadilan Niaga diperkuat dengan putusan dari MA yang dimenangkan oleh pihak “KOPITIAM”. MA meminta Paimin Halim untuk mengganti nama 'kopitiam' karena merek KOPITIAM sudah dimiliki secara eksklusif oleh Abdul Alek Soelystio. Paimin Halim kemudian melakukan Kasasi yang ditolak oleh MA. Putusan MA menyebutkan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Paimin Halim tidak bisa dijadikan bukti karena diambil dari artikel di sebuah situs internet, dan artikel internet tersebut diambil pada tahun

2012 setelah putusan pengadilan niaga tahun 2010. Selain itu menurut MA istilah “KOPITIAM” belum dikenal secara umum oleh masyarakat, karena menurut saksi ahli Drs. Ahmat Hasan, SH., istilah umum adalah istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat.

Kopitiam mengandung unsur kata-kata yang telah menjadi milik umum, karena Kopitiam berasal dari kata "tiam" yang artinya slang dari istilah "thien" yang berarti warung atau kedai dan “istilah tersebut dapat dipergunakan oleh siapa saja yang memenuhi syarat sebagai tradisional sarapan pagi yang menyuguhkan kopi khas”¹. Merek “KOPITIAM” tidak mempunyai daya pembeda yang bisa membedakan suatu merek dengan merek lainnya, yang seharusnya permohonan pendaftaran merek Kopitiam oleh Alek ditolak oleh Ditjen HKI pada saat pemeriksaan substantif. Namun, Ditjen HKI telah lalai sehingga merek Kopitiam yang diajukan oleh Alek tetap mendapat pengesahan dan sertifikat hak Merek. Dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek oleh Alek pun terdapat unsur pelanggaran merek didalamnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hal yang menarik di kaji dalam kasus ini adalah **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 MENGENAI MEREK DAGANG KOPITIAM.**

¹Hendra Situmorang, “Kopitiam Tidak Bisa Dipatenkan” diakses dari <http://sp.beritasatu.com/home/kopitiam-tidak-bisa-dipatenkan/17572>, pada tanggal 27 Januari 2016 pada pukul 10.30

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dirumuskan pada kasus diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Apakah kata Kopitiam memiliki pengertian umum dalam arti kedai kopi menurut Bahasa Mandarin, sehingga tidak dapat dijadikan Hak Merek?
2. Apakah putusan MA NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 yang menyatakan bahwa merek “KOPITIAM” milik Abdul Alek adalah benar?

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademik:

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis:

- (1) Untuk mengkaji lebih dalam arti Kopitiam yang memiliki pengertian umum dalam arti kedai kopi menurut Bahasa Mandarin;
- (2) Untuk lebih memahami kebenaran putusan MA NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang hak milik eksklusif merek “KOPITIAM” adalah milik Abdul Alek.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah suatu upaya untuk mencari kebenaran terhadap suatu obyek tertentu dimana dalam penelitian kita mengamati obyek yang sedang diteliti dan “menyusun laporan sesuai dengan fakta dan keyakinan dan apa yang telah

ditemukan selama proses penelitian berlangsung, serta ditelaah apa hubungan sebab akibat dan kecenderungan-kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian tersebut”². Pada dasarnya “penelitian merupakan usaha yang secara hati-hati dan cermat dilakukan untuk menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dituangkan dengan cara berpikir secara ilmiah”³.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Sedangkan bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang berujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum “menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam Penelitian Doktrinal adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*)”⁴.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan cara mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

²Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 27-28.

³Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta 1986, Hlm. 9.

⁴Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

Approach) ditekankan pada pandangan-pandangan hukum mengenai aspek pemberian perlindungan merek barang serta teori-teori hukum yang terkait di dalamnya yang diperoleh melalui konsep literatur.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- UU No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek
- PP mengenai HKI

b. Bahan Hukum Sekunder

- Berupa bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku ilmiah, literatur, artikel-artikel hukum, majalah, maupun informasi baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini dan diolah melalui seleksi dan klasifikasi sesuai permasalahan yang akan dibahas dan yurisprudensi, serta Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 mengenai merek dagang “KOPITIAM”.

1.4.4 Langkah Penelitian Hukum

1.4.4.1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang menggunakan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Pada tahap inventarisasi melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan bahan-bahan berhubungan dengan rumusan masalah khususnya tentang Hak Merek. Kemudian bahan-bahan tersebut diklasifikasi atau dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah. Akhirnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematisasi untuk mempermudah dalam memahaminya.

1.4.4.2 Langkah Analisa

Langkah analisa dilakukan melalui metode deduksi, yaitu berawal dari hal-hal yang umum dalam hal ini adalah undang-undang dan literatur, yang diterapkan dalam rumusan masalah tersebut diatas, yang menghasilkan jawaban bersifat khusus.

1.5 KAJIAN TEORITIK

HKI adalah singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. HKI atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, “Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk

berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku”⁵.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. “Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya Cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya”⁶.

Pengelompokan HKI menurut Bambang Kesowo, “menyatakan HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Presaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang”⁷.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut: “Merek adalah tanda yang dikenakan oleh penguasaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tandapengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenalan untuk menyatakan nama dan sebagainya”⁸.

Fungsi merek di Indonesia dipergunakan “sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua

⁵Adrian Sutedi, 2009, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 38.

⁶Santoso, Budi, **Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan**, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, Hlm. 4.

⁷Bambang Kesowo, **Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya dengan Dunia Internasional Khususnya GATT, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar**, Jakarta 4 februari 1992, Hlm. 7.

⁸Getas I Gusti Gede, 1996, **Peranan Merek dalam Dunia Usaha**, Upada Sastra, Denpasar, Hlm. 2.

pihak”⁹. Karya ilmiah ini difokuskan pada hak merek yang merupakan bagian dari HKI. Merek sendiri merupakan sebuah tanda bagi sebuah barang atau jasa. Arti merek sendiri bisa memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen dan sebagai media promosi. Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada tiga (3) hal yaitu:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik mereka yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Merek merupakan wujud karya intelektual manusia yang memiliki peranan yang sangat penting karena penggunaan atau pemakaian merek pada perusahaan,

⁹Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, **Hak Milik Intelektual, Sejarah teori dan Prakteknya di Indonesia**, Bandung, 1997, Hlm. 160.

tetapi juga mengandung aspek hukum yang luas bagi pemilik atau pemegang hak atas merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu. Uraian tersebut diatas adalah senada dengan pengertian merek dagang sebagaimana tercantum dalam pasal 3 undang-undang merek yang mengatur 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.”

Pendaftaran merek merupakan suatu cara perlindungan pemilik merek yang sesungguhnya dilakukan oleh Negara. Dikatakan demikian, karena pendaftaran merek dilakukan melalui permohonan sebagai permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada direktorat jendral, sedangkan pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Di dalam perlindungan merek memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.

Atas dasar hal tersebut diatas, menurut ketentuan pasal 5 undang-undang merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila telah menjadi milik umum atau milik seseorang yang memiliki hak eksklusif. Selanjutnya dalam keadaan tersebut diatas, permohonan hak merek harus ditolak oleh direktorat jendral apabila merek memiliki syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 undang-undang merek yang menentukan 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.

Wujud perlindungan lainnya dari Negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek pasal 4 bahwa: “merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Syarat-syarat yang menunjukkan bahwa pemilik merek tidak beritikad baik saat akan mendaftarkan yaitu:

- a. Persamaan keseluruhan elemen adalah standar untuk menentukan adanya persamaan yang sesuai dengan doktrin *etirentis similar*. Agar sebuah merek atau produk dapat dikatakan menjiplak atau bukan sebagai produk beritikad tidak baik maka, dapat dikualifikasikan dengan melihat persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan;
 - b) Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa;
 - c) Persamaan wilayah dan segmen perusahaan;
 - d) Persamaan cara dan perilaku pemakaian;
 - e) Persamaan cara pemeliharaan
 - f) Persamaan jalur pemasaran
- b. Teori *holistic approach*
Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyinya artinya ejaan atau dari *appearance* (tampilannya)
- c. Teori *dominancy*
Untuk menentukan persamaan antara merek yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut¹⁰.

Dengan adanya beberapa syarat yang harus diamati untuk mengetahui sama atau tidaknya produk tidak memungkinkan masih adanya permasalahan yang timbul pada pihak yang memiliki merek dengan itikad baik dengan merek yang sama. Oleh karena itu dalam pasal 6 ayat 1 (a), untuk menentukan ada tidaknya suatu persamaan pada merek, selain ditentukan oleh mereknya sendiri, juga ditentukan oleh jenis barang dan atau jasanya. Jika barang atau jasa yang hendak dilindungi oleh suatu merek yang sama dengan merek orang lain berbeda, maka tidak dianggap tidak terpenuhi syarat persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang menyatakan, “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

¹⁰Wasis Priyanto, “**Penegakan Hukum di Bidang Merek**” diakses dari <http://oasis-pecintailmu.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html> pada tanggal 28 Januari 2016 pada pukul 11.30

1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Tesis ini terdiri dari 4 Bab, dan masing-masing Bab terdiri lagi dari Sub Bab.

BAB I; Pendahuluan.

Bab ini merupakan langkah awal penulisan Tesis, yang diawali dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus pendaftaran merek “KOPITIAM” oleh Abdul Alek pada tahun 1996 dan diberi hak Eksklusif oleh Departemen HKI, selang beberapa tahun terjadi pendaftaran merek “KOK TONG KOPITIAM” dan diterima lagi oleh Departemen HKI. Terjadi gugatan atas hak merek “KOPITIAM” melawan “KOK TONG KOPITIAM” dan pada akhir putusan oleh MA dimenangkan oleh hak merek “KOPITIAM”. Krusial poin dalam kasus ini terletak pada kelalaian Departemen HKI mengingat kata “Kopitiam” berasal dari Bahasa Mandarin yang berarti kedai kopi, berdasarkan causa kata tersebut. Kedai Kopi mempunyai sifat umum, jadi tidak dapat didaftarkan menjadi Hak Eksklusif menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian *yuridis normatif*.

BAB II; Hakekat dan syarat-syarat substantif pendaftaran Hak Merek.

Bab ini mengemukakan landasan hukum dan teori-teori tentang persyaratan pendaftaran merek tersebut, apabila dikabulkan Departemen HKI. Selanjutnya pendaftaran Hak Merek perlu kecermatan dari pihak Departemen HKI antara lain: sifat pengertian umum dari kosakata yang dijadikan dasar pendaftaran merek. Sebagaimana tertera di pasal 5 Undang-Undang Merek.

BAB III; Analisis Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 mengenai merek dagang “KOPITIAM” melawan “KOK TONG KOPITIAM”.

Pada Bab ini dijelaskan secara kronologis terjadinya perkara gugatan hak atas merek antara Abdul Alek melawan Paimin Halim yang bermula di PN Medan dimana berakhir di Mahkamah Agung Jakarta. Selanjutnya Bab ini membahas analisa amar putusan PN Medan dan amar putusan MA yang tidak dapat dibenarkan dari sisi Pasal 5 Undang-Undang Merek.

BAB IV; Penutup.

Bab penutup merupakan akhir kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan suatu jawaban atas masalah yang dikaji. Sub Bab nya terdiri dari simpulan yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, setelah kesimpulan ditutup dengan saran. Sub bab saran merupakan rekomendasi penanganan untuk sengketa Hak Merek yang menjadi istilah umum di Indonesia.