

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

- a. Ada beberapa ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek dagang diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam pasal 76-83 Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal 76 Undang-Undang Merek mengatur Hak pemilik atau pemegang merek dalam hal ini merek dagang untuk mempertahankan hak nya melalui gugatan perdata, berupa gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga. Pasal 84 Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak atas merek dagang diselesaikan melalui jalur non litigasi atau (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa merek dagang diluar pengadilan dapat dilakukan beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Proses penyelesaian sengketa antara 'Lau's Kopitiam' dengan 'Kopitiam' sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Sengketa antara 'Lau's Kopitiam' dengan 'Kopitiam' diselesaikan melalui jalur litigasi, dimana gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan ke Pengadilan Niaga didasarkan pada ketentuan pasal 68 ayat (3) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 hanya dapat diajukan Kasasi. Pengertiannya adalah setelah

adanya putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat diminta pemeriksaan kasasi tidak ada banding memori Kasasi dari Tergugat diberitahukan kepada Penggugat kemudian Termohon Peninjauan Kembali atau Pengugat mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut apabila Tergugat tidak puas dengan putusan di Pengadilan Niaga.

- b. Batasan kepemilikan umum/generic name yang terdapat didalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Pengertian telah menjadi milik umum disini tidak hanya dalam arti menjadi milik publik (publik domain), namun berkaitan dengan nama jenis (*soortnaam, generic name*). Merek yang telah menjadi milik umum atau *generic name* merupakan kata yang biasa digunakan dalam bahasa negara setempat dan/atau digunakan dalam praktek perdagangan dan/atau telah dikenal oleh masyarakat. Bahwa merek 'Kopitiam' yang telah menjadi praktek perdagangan bukanlah berasal dari ide kreatif Abdul Alek Soelistyo untuk dipergunakan dalam perdagangannya. Hal ini dikarenakan dari pendekatan sejarah dan antropologi kata 'Kopitiam' merupakan kata umum dengan pengertian 'Kedai Kopi' yang merupakan bisnis dari masyarakat imigran China. Kasus ini berawal dari adanya pelanggaran merek 'Lau's Kopitiam' milik Phiko Leo Putra. Pelanggaran merek 'Lau's Kopitiam' dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'Kopitiam'. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa "tanda yang berupa gambar,nama,kata,huruf-huruf,angka-angka,susunan warna,kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa." Dikarenakan kata 'Kopitiam' adalah kata yang telah menjadi milik umum atau *generic name*, kata tersebut tidka lagi memiliki keunikan atau daya pembeda yang masuk dalam kualifikasi merek sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek sehingga

penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.

Dan berdasarkan penjelasan pasal 5 huruf C Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur telah menjadi milik umum, maka jelas bahwa 'Kopitiam' adalah kata yang telah menjadi milik umum yang telah berkembang dalam praktek perdagangan dan kata yang berasal dari bahasa yang hidup di Indonesia, yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (C) Undang-Undang Merek tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan Hak atas merek karena tidak memiliki daya pembeda sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang merek untuk merek yang didaftarkan, sehingga harus dibatalakan sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek.

Jika mengacu pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyebutkan 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 memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya maka merek 'Kopitiam' sebagai kata yang menerangkan atau berkaitan dengan jasa yang didaftarkan yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat dimonopoli oleh orang tertentu dan penguasaan secara eksklusif kata 'Kopitiam' oleh pihak tertentu akan berdampak buruk terhadap perdagangan internasional yang menjadi prinsip perjanjian internasional, TRIPs yang juga merupakan salah satu dasar pembentukan Undang-Undang merek Indonesia.

Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali karena Tergugat yakni Abdul Alek Soelistyo sebagai pemilik merek kopitiam merek yang mempunyai hak eksklusifnya sehingga tidak boleh di kuasai atau dimonopoli oleh orang tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek dan merek Kopitiam merupakan generic name yang artinya 'Kedai Kopi' dalam bahasa China Hokkein yang sudah menjadi istilah umum di Singapura dan Malaysia serta beberapa kota di Indonesia Kopitiam.

Dari kesimpulan penulisan diatas batasan kepemilikan umum adalah ketika suatu merek tidak lagi memiliki daya pembeda yang spesifik, tidak memiliki keunikan tersendiri dan telah menjadi kata yang sering digunakan di negara setempat dan atau digunakan dalam praktek perdagangan dan atau telah dikenal oleh masyarakat.

V.2 Saran

- a. Agar pelaksanaan proses penyelesaian sengketa merek dagang sesuai dengan Undang-Undang merek maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Merek terkait dengan pemeriksaan Peninjauan Kembali karena selama ini proses penyelesaian sengketa merek dagang hanya terbatas dalam pengaturan di tingkat kasasi. Demi terciptanya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.
- b. mengingat sifat deskriptif dari kata 'Kopitiam' dan bagaimana umumnya digunakan dalam bahasa lokal yang berarti tempat makan atau *coffe shop* yang menjual berbagai makanan dan minuman, merek milik Pemohon jelas tidak memiliki daya pembeda oleh karena itu kata 'Kopitiam' tidak boleh dimonopoli oleh siapapun yang menggunakannya untuk perdagangan jasa yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan jasa. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek kata 'Lau's Kopitiam' dengan 'Kopitiam' memiliki perbedaan signifikan dimana kata 'Kopitiam' akan memiliki daya pembeda apabila diikuti dengan kata lainnya atau tidak bersifat kata tunggal sebagai contoh 'Lau's Kopitiam'.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka merek 'Kopitiam' tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek karena tidak memiliki daya

