

IMPLIKASI PENGGUNAAN MERK KOPI TIAM BERDASARKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA

Elza Syarief
Universitas Internasional Batam
Email :elza@uib.ac.id

Rina Shahriyani Shahrullah
Universitas Internasional Batam
Email : rina@uib.ac.id

Febri Jaya
Universitas Internasional Batam
Email : febri.jaya@uib.edu

Edward Banner Purba
Universitas Internasional Batam
Email :edwardpurba946@gmail.com

ABSTRACT

The brand of the Kopitiam has been used for a long time. However, this circumstance has changed after an ownership claim of the Kopitiam brand on February 8, 2012. It was claimed that the trademark holder declared himself as the exclusive right holder for the “Kopitiam” brand based on the registration number: 371718, dated November 13, 1996 for services of food and beverage, cafeteria, coffee shop and similar items. Therefore, this paper aims to conduct a deeper discussion of the implications of the claim according to the Indonesian law. As the result of the discussion, based on the various facts it was found that there was a potential violation of the registration of the Kopitiam trademark, however as the consequence of this registration there must be a legal action taken to the court in the form of a lawsuit from the aggrieved party who was suffered loss due to the said registration.

Keywords : Kopi Tiam, Brand, Trademark Dispute

A. PENDAHULUAN

Kopi telah menjadi minuman primadona masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Beberapa produk kopi yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia antara lain kopi Aceh, Kopi Lampung, Kopi Arabika, Kopi Robusta dan sang maestronya kopi, Kopi Luwak. Potensi alam Indonesia memang sangat kondusif bagi produksi kopi, maka tidak heran Indonesia menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia.¹ Besarnya

¹ Sebagaimana dinyatakan dalam situs Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Indonesia menjadi negara penghasil kopi terbesar ke-3 setelah Brazil dan Vietnam pada 2012 dengan total produksi 748 Ton atau sekitar 6,6% dari total produksi dunia. Lihat Hartono, 2013. *Produksi Kopi Nusantara Terbesar Ketiga Dunia*. Pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6611/Produksi-Kopi-Nusantara-Ketiga-Terbesar-Di-Dunia>, akses pada 11 Februari 2015

angka produksi kopi, ditambah dengan animo masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi kopi yang begitu besar menjadikan bisnis warung kopi menjadi upaya potensial dalam mengeruk keuntungan. Kita dapat menemukan hampir di setiap daerah para pebisnis warung kopi, dari tingkat desa hingga perkotaan, dari skala kecil (warung kopi UMKM) hingga skala besar (dalam bentuk kafe atau waralaba) telah memberikan nilai ekonomis yang tidak sedikit.

Tingginya tingkat konsumsi kopi juga mendorong meningkatnya kuantitas kedai-kedai kopi. Salah satu kedai kopi yang cukup menarik perhatian adalah Kopi Tiam.² Kopi Tiam awalnya merupakan salah satu metode penjualan makanan dan minuman ringan ala kaki lima yang ada di Malaysia dan Singapura yang mengusung ide warung terbuka dan berada di tempat strategis (tempat orang berlalu lalang) yang menyediakan makanan cepat saji, namun dalam perkembangannya warung kopi semacam kopi tiam ini masuk merambah pasar Indonesia dan berkembang pesat serta dikenal luas oleh masyarakat Batam, Medan, Jambi dan sekitarnya (Sumatra). Yang membedakan kopi tiam dengan warung kopi di daerah lain adalah bahwa kopi tiam memiliki suasana dan cita rasa makanannya yang sangat kental dengan budaya Tionghoa.

Permasalahan muncul pada saat munculnya pengumuman Klaim Tentang Merek “Kopitiam” di Kompas, Rabu, 8 Februari 2012, yang menjelaskan klien sebuah kantor pengacara menyatakan diri sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “Kopitiam” daftar nomor: 371718, tanggal 13 November 1996 untuk jasa bidang penyediaan makanan dan minuman, kantin, coffee shop dan sejenisnya.³ Klaim atas merek “Kopitiam” ini memaksa para pengusaha kopi tiam menghentikan usaha atau menghentikan penggunaan nama kopi tiam dalam usahanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa nama kopi tiam merupakan nama yang lazim digunakan untuk menyebut warung kopi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Klaim dan monopoli terhadap nama “kopi tiam” menjadi hal yang perlu dikaji mengingat nama “kopi tiam” merupakan domain publik yang seharusnya tidak dapat dipatenkan. Makalah ini akan membahas seputar Merek Dagang yang berkaitan dengan bisnis kopi tiam yang di beberapa daerah telah didirikan perusahaan serupa dan beberapa

² Kopitiam atau kopi tiam adalah kedai kopi dan sarapan tradisional di Malaysia dan Singapura. Di Indonesia, kopitiam terutama ada di kota Batam dan Medan. Istilah kopitiam berasal dari gabungan kata kopi (bahasa Melayu) dan kata tiam yang berarti kedai dalam bahasa Hokkien. Selain kopi, teh, atau Milo, makanan yang disediakan adalah beraneka ragam sajian sederhana, seperti telur rebus, roti bakar dengan selai srikaya (dilansir dari Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_tiam, akses pada 11 Februari 2015)

juga berbentuk waralaba (*frenchise*).

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Kepemilikan Merek “Kopitiam” Menurut Hukum di Indonesia

Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Merek pasal 1, Merek didefinisikan sebagai 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. Menurut pasal 15 TRIPs bahwa yang disebut merek adalah “*Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks*”.⁴

Dari beberapa rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah:

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

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Sedangkan apa yang disebut sebagai barang sejenis menurut A. Oemar Wongsodiwirjo adalah barang tersebut tidak harus sama, tetapi secara teknik dan

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Pada <http://kbbi.web.id/merek>, akses pada Februari 2015.

⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya.⁵

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Merek), meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang Merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang, karena mereka yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.

Sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa belum begitu lama. Perkembangan yang ditandai dari Konvensi *Nice* atau dikenal dengan *The Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark* (1957). Mulai dari Konvensi *Nice*, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa Negara lainnya. Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan mulai tahun 1992, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.⁶

Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terdapat dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 dalam pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang- Undang Merek sebelumnya, yaitu

⁵ Oemar Wongsodiwirjo, 1998, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal*, sebagaimana dikutip dari Makalah pada Seminar Perlindungan Hak Cipta, Paten dan Merek Dalam Era Perdagangan Bebas di Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 5 Desember 1998, hlm. 9.

⁶ Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Hal ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem pendaftaran deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961).

Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.⁷ Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*).⁸

Menurut Sudargo Gautama, wajib pendaftaran lebih membawa kepastian hukum. Hal ini dikemukakan juga dalam seminar hak merek yang diadakan di Jakarta bulan Desember 1976.⁹ Pandangan ini didukung oleh Emmy Pengaribuan Simanjuntak yang lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih member kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu.¹⁰

Intinya dari pemaparan pada sub bab ini bahwa hak merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah lebih banyak membawa kepastian. Jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai hal ini dia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 Undang-Undang Merek 2001). Dengan begitu orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa hak merek didapatkan dengan diajukannya

⁷ H.OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 363.

⁸ Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

⁹ Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

¹⁰ H. OK. Saidin, *Op. Cit.*, Hlm. 365.

¹¹ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, Hlm. 3-4.

permohonan pendaftaran atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut telah memenuhi syarat atau tidak adanya keberatan dari pihak lain, maka kepada pemohon akan diberikan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan, hak atas merek tersebut. Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut, diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun.

Sertifikat merek merek sebagaimana dimaksud merupakan alat bukti resmi

bahwa pemilik merek telah memakai merek yang bersangkutan pada tanggal pendaftaran. Kegunaan sertifikat merek sebagai bukti resmi adalah untuk membuktikan dalam suatu perkara tentang merek bahwa merek tersebut telah dipakai, maka pemilik merek dapat memberikan bukti resmi yang berupa surat pendaftaran tersebut.¹²

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran merek, tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:¹³

- a. tidak dapat didaftarkan;
- b. harus ditolak pendaftarannya;
- c. diterima/didaftar.

Kata "tidak dapat didaftarkan" dalam bahasa sehari-hari dan "harus ditolak pendaftarannya" tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut. Namun, kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut.¹⁴¹⁵

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun 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. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal

¹² Djoko Prakoso, 1991, *Hukum Merek dan Paten Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, hlm. 72.

¹³ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*

tersebut.¹⁵

Prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan; merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Prinsip itikad baik dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia. Prinsip itikad baik ini dikenal dengan prinsip "*parate non mutat dominium*" dimana hanya pemilik merek yang beritikad baik saja yang layak memperoleh perlindungan hukum.

Di samping karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pasal 5 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

- 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.

Masing-masing unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Sebagai contoh, merek suatu barang yang haram untuk agama tertentu justru diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut.
- b. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sebagai contoh, sebuah merek tersebut terdiri atas angka-angka yang tidak beraturan dalam satu bidang tertentu yang di dalamnya terdapat angka satu sampai seratus. Merek tersebut tidak dapat

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 14.

dibedakan dengan merek lain yang juga menggunakan angka satu sampai seratus walaupun tidak memiliki persamaan penempatan angkaangka tersebut. Selain itu, masih banyak contoh lain yang walaupun berbeda antara satu dari yang lain, tidak memiliki daya pembeda. Merek harus memiliki pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberika penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

- c. Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d. Tanda yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Maksudnya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.

Selain merek tidak dapat didaftarkan, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di Indonesia). Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan UndangUndang Merek.

- c. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Di samping itu, pada pasal 6 ayat (2) menyebutkan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal berikut;

- a. Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari, yang berhak. Dengan demikian, Habibie, Suharto, Gus Dur, Iwan Fals, dan nama-orang lainnya yang terkenal tidak bisa dijadikan merek tanpa izin orang terkenal tersebut.
- b. Merek 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. Dengan demikian, merah putih yang merupakan bendera Indonesia, demikian pula bendera-bendera negara lainnya tidak dapat dijadikan merek. Demikian pula burung garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung pada umumnya (yang gambarnya berbeda dari gambar burung garuda lambang Negara Republik Indonesia), yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara. Lembaga nasional di sini termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
- c. Merek 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.

Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut

dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.¹⁶

2. Dampak Kepemilikan Merek “Kopitiam” Menurut Hukum di Indonesia

Kopi Tiam berasal dari kata Kopi dan Tiam, dimana Tiam memiliki arti kata Kedai, sehingga bila digabungkan memiliki makna Kedai Kopi. Kata Kopi Tiam berasal dari para perantau Hainan dan Kanton yang sampai di wilayah Semenanjung Malaya. Sebagai perantau yang belum paham betul seluk-beluk daerah yang dihuninya tersebut, mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, mereka pun menemukan jalan dengan cara bisnis kuliner yang sarat dengan kultur di daerah asal mereka, mendirikan kedai-kedai atau warung yang dalam bahasa Hokkiannya disebut Thien atau Tiam. Kelak, kedai atau Tiam inilah dikenal sebagai kopitiam alias kopi dan Tiam. Kopitiam sendiri sangatlah kental dengan kultur Melayu, mengingat orang Cina tidak begitu populer dengan kopi melainkan teh.¹⁷

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Kopi Tiam merupakan kata milik umum yang seharusnya tidak bisa dimiliki atau dimonopoli haknya secara sepihak. Kasus ini sama seperti penggunaan istilah Bento yang berarti “Makan Siang” dalam Bahasa Jepang yang sempat menjadi polemik antar pemilik rumah makan yang mengusung ide makanan untuk makan siang dalam kotak ala Jepang seperti Hoka-Hoka Bento, Obento, Otobento dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Merek Pasal 5 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah 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;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

¹⁶ Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid.*

Kopi Tiam mengandung unsur kata-kata yang telah menjadi milik umum dan tidak mempunyai daya pembeda yang bisa membedakan suatu merek dengan merek lainnya, yang seharusnya permohonan pendaftaran merek Kopi Tiam oleh Alek ditolak oleh Dirjen HKI pada saat pemeriksaan substantif. Namun, Dirjen HKI telah lalai sehingga merek Kopi Tiam 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.

Namun, meninjau putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai penolakan pembatalan pendaftaran merek juga telah sesuai dengan pertimbangan yuridisnya, karena gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 berikut penjelasannya, dimana dalam penjelasan tersebut menyebutkan bahwa pihak berkepentingan yang dimaksud adalah jaksa, yayasan, lembaga perlindungan konsumen, dan lembaga atau majelis keagamaan. Sedangkan PPKTI belum dapat dikatakan sebagai suatu perhimpunan, yayasan, lembaga perlindungan konsumen, ataupun lembaga keagamaan. Pasalnya, PPKTI tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai badan hukum. PPKTI hanya dapat menunjukkan akta pendiriannya yang didirikan pada 3 Mei 2011. Namun, akta ini belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 1653-1665 KUH Perdata. Sehingga, PPKTI tidak memiliki legal standing. Sehingga seharusnya PPKTI dalam melakukan permohonan pembatalan pendaftaran merek harus mengesahkan terlebih pengukuhan badannya sebagai suatu badan hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Polemik merek “kopitiam” muncul saat Alex Soelystio mendaftarkan merek “kopitiam” dan dikabulkan oleh Dirjen HKI. Dilanjutkan dengan penyerangan Alek terhadap pengusaha kopitiam lain agar menghentikan penggunaan nama kopitiam dalam bisnis kedai kopinya. Hal ini membuat PPKTI mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta namun pihak pengadilan menolak gugatan PPTKI karena PPKTI tidak memenuhi syarat sebagai penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Pihak-pihak yang merasa dirugikan masih terus berupaya agar merek

“kopitiam” bisa dikembalikan menjadi milik publik.

- b. Tindakan Dirjen HKI dalam mengabulkan permohonan pendaftaran merek oleh Alek Soelystio merupakan sebuah kelalaian dan harus dilakukan pembatalan. Hal ini dikarenakan kata “kopitiam” terbukti merupakan milik umum yang lazim digunakan di daerah Singapore, Malaysia dan Wilayah Indonesia seperti Batam, Medan dan sekitarnya. Monopoli terhadap kata “kopitiam” melanggar ketentuan Undang-Undang Merek pasal 5 yang menentukan syarat diterimanya pendaftaran merek yang salah satunya adalah bahwa merek itu memiliki daya pembeda dan tidak menjadi milik umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhamad , 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gautama, Sudargo, 1993, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Miru, Ahmadi , 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 20 Maret 2013.

Prakoso, Djoko, 1991, Hukum Merek dan Paten Indonesia, Dahara Prize, Semarang.

Saidin, H. OK. , 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wongsodiwirjo, Oemar , 1998, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal, Makalah pada Seminar Perlindungan Hak Cipta, Paten dan Merek Dalam Era Perdagangan Bebas di Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 5 Desember 1998.

Internet dan lain-lain

Akhlis, 2013. *Merek Kopitiam Kembali Diperkarakan*. Pada [http://www.ciputraentrepreneurship.com/law/merek-kopitiam-kembali-](http://www.ciputraentrepreneurship.com/law/merek-kopitiam-kembali-diperkarakan) diperkarakan, akses pada 11 Februari 2015.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Pada <http://kbbi.web.id/merek>, akses pada Februari 2015.

Blush, Hany. 2013. *Terdaftaranya Merek Kopi Tiam pada Dirjen HKI*. Pada [http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftaranya-merek-kopi-tiam-](http://hanyblush.blogspot.com/2013/04/terdaftaranya-merek-kopi-tiam-pada.html) pada.html, akses pada 11 Februari 2015.

- Hartono, 2013. *Produksi Kopi Nusantara Terbesar Ketiga Dunia*. Pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6611/Produksi-Kopi-Nusantara-Ketiga-Terbesar-Di-Dunia>
- Indo Trademark, 2013. *Aroma Kopitiam yang Membelah Mahkamah Agung*. Pada https://indotrademark.com/baca-10-Aroma_Kopitiam_yang_Membelah_Mahkamah_Agung.html, akses pada 11 November 2015
- Nafsiah, Wuwun. 2013. *Sengketa Merek Kopitiam Kian Memanas*. Pada <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/20/1051241/Sengketa.Merek.Kopitiam.Kian.Memanas>, akses pada 11 Februari 2015.
- Richard, 2014. *Terkait Merek, Alex Balik Menggugat Lau's Kopitiam*. Pada <http://radaronline.co.id/2014/02/21/terkait-merek-alex-balik-menggugat-lauskopitiam/>, akses pada 11 November 2015.
- Rivai, Harpin. 2012. *Kopitiam artinya Warung Kopi, Emang Bisa Dipatenkan?*. Pada <http://wisata.kompasiana.com/kuliner/2012/02/08/kopitiam-artinya-warung-kopi-emang-bisa-dipatenkan-437454.html>, akses pada 11 Februari 2015.
Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi_tiam, akses pada 11 Februari 2015