

**ANALISIS HUKUM UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA
KEPEMILIKAN MEREK AYAM LEPAAS
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NO.
01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN)**

SITI RAHMAH

ABSTRACT

Brand dispute in trade is not uncommon because not all brand owners who have been registered are valid owners of the brands. The research used judicial normative method by studying literature materials as secondary data. Based on the analysis, it can be suggested that a brand with legal entity should be registered by the Director or the person who is in charge of it. A brand cannot be registered when the application is based on bad faith. In judge's decision, related to the Verdict of Medan Commercial Court No. 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, it is stated that the defendant was in bad faith since he did not include his business partner.

Keywords: Bad Faith, Brand Registration, Case of 'Ayam Lepaas' Brand

I. Pendahuluan

Merek di Indonesia mulai berkembang pesat sejak peralihan abad 19 dan abad 20¹. Sejak dunia perdagangan dan perindustrian berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan. Merek atas suatu barang perlu dilindungi karena dalam merek terkandung hak kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak merek tersebut².

Pemerintah telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 selanjutnya di sebut Undang-Undang Merek. Hal ini membuktikan bahwa peranan merek sangat penting³.

Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. OK Saidin menegaskan bahwa :

¹ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm2

² Syafruddin, Aflah, Runtung, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Medan Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar" Laporan Pelaksanaan Penelitian didanai oleh dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) USU Tahun 2014, hlm 1

³ Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Lex Privatum*, Volume, 1. No. 3. Juli 2013, hlm. 90.

“Dengan Merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya. Kualitasnya serta keterjaminannya bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.⁴

Hak merek timbul berdasarkan pendaftaran yang dilandasi dengan itikad baik. Hak merek tidak lahir secara otomatis. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia juga tak luput dari permasalahan ini. Hal itu dibuktikan dengan telah beberap kali Indonesia masuk dalam kategori negara yang perlu diawasi dalam masalah pelanggaran HAKI⁵.

Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Salah satu kasus sengketa merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa kepemilikan hak atas merek Ayam Lepas antara Suparno dan Ahmad Syaiful Bahri. Mereka berdua bersahabat dan rekan bisnis dalam usaha kuliner Ayam Lepas.

Sengketa kepemilikan hak merek antara pemilik dan pemegang saham. Ayam Lepas harus dilihat siapa yang beritikad baik dan tidak beritikad baik. Prinsip (*ter goeder trouw*), itikad baik atau *good faith* ini adalah suatu prinsip dasar dari pada Undang-Undang Merek yang baru⁶.

Sengketa antara Suparno dan Ahmad Saiful Bahri, menarik diteliti karena putusan Pengadilan Niaga Medan dalam Putusannya Nomor 01/Merek/2013.PN.Niaga/Medan, Pengadilan Niaga Medan telah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Ahmad Saiful Bahri) dan menyatakan bahwa tergugat (Suparno) beritikad tidak baik.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak atas merek milik perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi oleh direktur atau pemegang saham perseroan tersebut?

⁴Miftahul Haq, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa pembatalan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; Studi Kasus pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Prodi Magister Kenotariatan, 2007, hlm 17.

⁵ Tri suci rahayu, “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2008, hlm 14

⁶ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), hlm 26

2. Bagaimana pertimbangan hakim atas unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Ayam Lepas?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hak atas merek milik perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi oleh direktur atau pemegang saham perseroan tersebut?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas unsur itikad tidak baik dalam sengketa pendaftaran merek Ayam Lepas menurut putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atas data pokok berupa Putusan Pengadilan Niaga Medan NO.01/MEREK/2013/PN. NIAGA/MEDAN. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam UU Nomor 21 tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek⁷. “Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”⁸. Indonesia memiliki dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang- Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia.

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukan menerbitkan hak, melainkan dugaan atau sangkaan hukum

⁷Syarif Nurhidayat, “Perkembangan peraturan Merek Merek Di Indonesia, (Perbandingan Undang-Undang Merek Tahun 1961, 1992, 1997, Dan 2001)”, dimuat di <https://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/>. Diakses tanggal 6 Agustus 2015.

⁸ Pasal 1 angka (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

(*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan⁹.

Dalam sistem konstitutif pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek isinya menyebutkan, bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannya yang dianggap penting.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual¹⁰. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama tentang syarat dan tata cara permohonan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 7-12 Undang-Undang Merek¹¹.

Merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : “ Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pemilik merek dapat berupa orang/manusia dan badan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 3 UU Merek. Mereka yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah : Orang (*persoon*), Badan Hukum (*recht persoon*) dan Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama/merek kolektif)¹². Selain manusia sebagai subjek hukum atas hak merek, ada pula badan-badan hukum (Perkumpulan Manusia) yang walaupun tidak berjiwa tetapi mampu melakukan sebagai pembawa hak manusia, yaitu melalui pengurus-pengurusnya¹³.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang

⁹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “ *Hak Milik Intelektual : sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* ”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 185

¹⁰Jisia Mamahit, *Op. Cit.* hlm. 92

¹¹Ahmadi Miru, “ *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 34.

¹²Juli Agung Pramono, “ Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Merek” *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm 118.

¹³Dwi Femi Nasution, “ *Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Merek Dagang*” *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 31

berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut¹⁴. Jika permohonan pendaftaran merek atas nama Badan Hukum, maka permohonan tersebut tidak boleh dilakukan atas nama pribadi. Walaupun yang menandatangani permohonannya adalah Direktur, namun dia mewakili dari Badan Hukum tersebut¹⁵.

Dalam sengketa Merek Ayam Lepas, awalnya Ahmad Saiful Bahri adalah investor di PT. Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB), kemudian Suparno membentuk PT. Roso Dewe Jayakarta dan menunjuk Saiful sebagai Direkturnya dalam perusahaan tersebut. Presentase saham Suparno 60% (enam puluh persen) dan Ahmad Saiful Bahri 40 % (empat puluh persen). Investor PT. RDHB ketika itu ada ribuan orang dan tidak mungkin para investor diajak semuanya untuk mendaftarkan merek bersama-sama¹⁶.

Jika seseorang yang memiliki usaha sendiri dan ingin membesarkan usahanya dengan tetap menguasai Merek Dagang yang telah terdaftar, maka akan lebih menguntungkan jika Merek Dagang tersebut didaftarkan atas nama pribadi (orang)¹⁷. Berbicara mengenai itikad baik, terlebih dahulu kita bicarakan mengenai siapakah yang dapat menjadi pemilik merek. Mengenai hak ini, Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 menentukan adanya kemungkinan pemilik merek dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum¹⁸.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm 34.

¹⁵ Wawancara Edison, Kasubdit Pelayanan Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2015.

¹⁶ Wawancara Teuku Eddy Faisal Rusydi, Pengacara dari Suparno. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 September 2015.

¹⁷ Law Consultation Tue, 23 Aug 2011, "Pendaftaran Merek Dagang atas Nama Pribadi dan PT". Dilihat melalui <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Law+Consultation&y=cybernews|0|0|61|613>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2015.

¹⁸ RR. Putri Ayu Priamsari, "Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (di Tingkat Peninjauan Kembali)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2010, hlm 129

Menurut pasal 4 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon merek yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Berbicara tentang pemilik merek yang beritikad baik, Undang-Undang Merek 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut.

Itikad tidak baik banyak terjadi pada pendaftaran merek. Padahal ketika seseorang mendaftarkan merek, pemohon pendaftaran merek membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya atau pun pada pokoknya¹⁹. Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*)²⁰.

Berdasarkan rumusan Pasal 4, jelas bahwa perbuatan Suparno telah melakukan pelanggaran prinsip itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yakni Suparno mendaftarkan merek Ayam Lepas secara pribadi. Hal ini mutlak ingin menguasai merek Ayam Lepas secara pribadi, sedangkan proses kemajuan dari merek Ayam Lepas dilakukan secara bersama-sama dengan rekan bisnisnya Ahmad Saiful Bahri.

Tak hanya beritikad tidak baik Suparno juga telah melakukan tindakan melawan hukum karena Merek Ayam Lepas tersebut seharusnya didaftarkan atas nama perusahaan bukan atas nama pribadi. Dimana Suparno dan Ahmad Saiful Bahri telah menjalin kerjasama yang cukup lama hingga mendirikan perusahaan

¹⁹ Wawancara Edison, Kasubdit Pelayanan Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Nopember 2015.

²⁰ Agus Mardianto, “Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum* vol, 10. No 1 Januari 2010, hlm 47.

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama Roso Dewe Jaya Karta. Dimana Suparno sebagai pemegang saham dan Ahmad Saiful Bahri sebagai Direktur.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan persekutuan badan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM yang mendefinisikan PT sebagai Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya²¹. Dari definisi diatas, jelas bahwa antara Suparno dan Ahmad Saiful Bahri memiliki hubungan kerjasama berdasarkan perjanjian. Jika Suparno ingin melakukan pendaftaran merek mewakili perusahaannya juga menyalahi kewenangannya sebagai Komisaris dalam PT. Roso Dewe Jaya Karta. Dikarenakan yang berhak mewakili perusahaan dalam pendaftaran merek adalah Direktur.

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin adanya perdagangan yang sehat (*fair*). Bagi sebuah Perseroan Terbatas (PT) merek adalah asset yang cukup penting, karena dengan adanya merek tersebut dapat menjadi pembeda dan juga bisa menentukan kualitas dari suatu merek tersebut²².

Tidak semua merek yang telah terdaftar merupakan pemilik yang sah atas merek tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pihak lain mendaftarkan merek yang sama dengan itikad tidak baik. Ayam Lepas yang berkedudukan di Banda Aceh dan telah membuka Gerai di beberapa kabupaten di Aceh serta beberapa gerai di Jakarta dan Jawa Timur. Kasus merek Ayam Lepas ini berkenaan dengan itikad tidak baik. Suparno mengajukan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan nomor permohonan J012010023382 tertanggal 28 Juni 2010 dan nomor pendaftaran IDM000327853, tanggal 25 Oktober 2011. Suparno mendaftarkan atas nama pribadi tanpa mengajak rekan bisnisnya Ahmad Saiful Bahri.

²¹ Kurniawan, “ Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan terbatas” *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm 215.

²² Juli Agung Pramono, *Op. Cit.*, hlm 11.

Ahmad Saiful Bahri baru mengajukan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang dengan nomor permohonan J00201306249 tertanggal 12 Februari 2013 yang juga mengajukan atas nama pribadi. Mengetahui hal tersebut Ahmad Saiful Bahri menggugat Suparno karena pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas secara sepihak, tanpa melibatkan Ahmad Saiful Bahri sebagai rekan usahanya. Menurut hukum dikategorikan beritikad tidak baik. Dikarenakan alasan tersebutlah Ahmad Saiful Bahri mengajukan gugatan dengan dasar pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.²³

Ahmad Saiful Bahri menganggap pendaftaran merek Ayam Lepas secara sepihak oleh Suparno tanpa sepengetahuannya menunjukkan itikad tidak baik untuk menguasai sendiri seluruh keuntungannya dari usaha merek Ayam Lepas. Hal tersebut juga menghilangkan hak Ahmad Saiful Bahri untuk turut mengelola merek Ayam Lepas dari gerai-gerai yang telah dibangun dengan kerja keras. Masalah ini juga telah menciptakan konflik (perselisihan) antara Ahmad Saiful Bahri dengan para rekan bisnisnya yang selama ini telah bekerjasama dengan Ahmad Saiful Bahri dalam mengelola dan menjalankan gerai-gerai Ayam Lepas.

Pada tahun 2009 Ahmad Saiful Bahri berkenalan dengan Suparno. Saat itu Suparno sedang mengalami kerugian. Ahmad Saiful Bahri membantu modal kepada Suparno sebesar Rp.50.000.000. Dana bantuan tersebut untuk membuka gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh.

Pada bulan Desember 2009 Ahmad Saiful Bahri membuka gerai Ayam Lepas di Malang dengan modal sendiri dan Grand Openingnya pada bulan Maret 2010. Pada Agustus 2010 Ahmad Saiful Bahri bekerjasama dengan Ade Mukhtar membuka gerai Ayam Lepas di Tangerang Selatan. Pada tahun ini juga Ahmad Saiful Bahri dan Suparno bersama-sama mengembangkan gerai Ayam Lepas di Propinsi Aceh. Awal Maret 2011, Ahmad Saiful Bahri kembali membuka dan mengembangkan Ayam Lepas di Jakarta. Ada 10 gerai yang telah dibuka oleh Ahmad Saiful Bahri.

Saiful benar menggunakan Merek Ayam Lepas pada beberapa gerainya, tapi tidak semua, karena Saiful juga memakai beberapa merek lain seperti Ayam

²³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 01/merek/2013/PN.Niaga/Medan

Qu. Dalam hal ini pemakaian merek ayam lepaas pada beberapa Gerai oleh Saiful, itu digunakan secara illegal. Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya Suparno²⁴.

Pada tanggal 28 Maret 2011, Suparno dan Ahmad Saiful Bahri menandatangani akta pendirian perseroan terbatas “ PT Rosso Dewe Jaya Karta”. PT tersebut berkedudukan di Jakarta Timur. Ahmad Saiful Bahri memiliki saham sebesar 45% (empat uluh lima persen). Dalam perusahaan tersebut Ahmad Saiful Bahri sebagai direktur dan pendiri PT. Rosso Dewe Jaya Karta, sedangkan Suparno sebagai pendiri dan komisaris. PT. Rosso Dewe Jaya Karta adalah anak perusahaan dari PT. Rosso Dewe Halal Bergizi. PT. Rosso Dewe Halal Bergizi berdiri pada 17 Januari 2011, berkedudukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam perusahaan ini Suparno sebagai Komisaris Utama.

Akhir tahun 2011, Ahmad Saiful Bahri membuka kembali dan membangun Gerai Ayam Lepas di Sumatera dan Jawa Timur. Awal tahun 2012, Ahmad Saiful Bahri kembali membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di beberapa tempat di Jawa Timur dan Tangerang. Kecepatan mengembangkan merek Ayam Lepas, merek Ayam Lepas mampu mendapatkan penghargaan dari majalah Franchise sebagai *franchise* tercepat *Award*.

Dalam eksepsinya Tergugat (Suparno) menolak seluruh tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Pendaftaran Merek Ayam Lepas yang didaftarkan oleh Suparno telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek²⁵, permohonan pendaftaran merek²⁶, pemeriksaan Substantif²⁷, dan telah diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek. Pengumuman pendaftaran merek Ayam Lepas dalam Berita Acara resmi Merek berlangsung selama 3 bulan.

Selama Merek Ayam Lepas diumumkan tidak ada satu orang pun atau lembaga yang pernah melakukan keberatan dan sanggahan terhadap merek Ayam Lepas. Dikarenakan telah diterimanya pendaftaran Merek Ayam Lepas dan diterbitkan sertifikat merek dengan nama merek “ Ayam Lepas atas nama Suparno. Ini membuktikan bahwa Suparno beritikad baik.

²⁴ Wawancara Teuku Eddy Faisal Rusydi, Pengacara dari Suparno. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 november 2015.

²⁵ Lihat Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

²⁶ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

²⁷ Lihat Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Suparno tidak puas dengan putusan pengadilan Niaga Medan dan melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum.

Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan tersebut karena tergugat (Suparno) dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, tetapi *Judex Facti* tidak mencantumkan eksepsi tersebut dalam amarnya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan dengan mencantumkan eksepsi dalam amar.

Menurut tergugat merek Ayam Lepaas tersebut adalah ide, kreasi dan inisiatip Tergugat untuk menciptakannya sehingga adalah hak tergugat untuk mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan sertifikat mereknya. Dari hasil persidangan, dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang mengetahui secara pasti siapa pencetus dan pemprakarsa terciptanya Merek Ayam Lepaas, namun dari semua alat bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama untuk memajukan, mengembangkan dan mempopulerkan merek Ayam Lepaas, yang dimulai sejak pertengahan tahun 2009 dengan didirikannya gerai-gerai di berbagai tempat serta diciptakannya sistem pengadministrasian sedemikian rupa.

Termasuk administrasi keuangan serta penempatan dalam posisi dan jabatan-jabatan tertentu, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan kerjasama yang sedemikian erat untuk kepopuleran merek Ayam Lepaas. Oleh karenanya baik penggugat maupun tergugat adalah pihak yang sama-sama berhak untuk mendaftarkan merek Ayam Lepaas sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

PT Roso Dewe Jaya Karta itu adalah anak perusahaan dari PT. Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB) dan hanya berhubungan dengan pengelolaan gerai-gerai

Ayam Lepas, pendapatan, pengeluaran, investasi, laba dan rugi. Tidak berhubungan dengan pemakaian merek ayam lepas²⁸.

Tergugat dinyatakan sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik, maka pendaftaran Merek dengan Nama : Ayam Lepas, tanggal penerimaan : 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran : IDM000327853, tanggal pendaftaran merek : 25 oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., haruslah dibatalkan dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek. Merek Ayam Lepas atas nama pemilik merek Suparno STP tersebut dibatalkan, maka mereka *a quo* harus dicoret dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan.

Dilaksanakannya pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sesuai amanah Pasal 70 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena itu maka tergugat harus dihukum membayar biaya perkara.

Sesuai dengan yang ada dalam Pasal 82 Undang-Undang Merek 2001 bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi maka pihak Suparno selaku tergugat dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni kasasi. Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga Medan dan Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga Medan sangatlah tidak tepat, karena Majelis Hakim tidak melihat unsur itikad tidak baik oleh Penggugat. Penggugat sendiri mendaftarkan mereknya atas nama pribadi sama seperti

²⁸ Wawancara Teuku Eddy Faisal Rusydi, Pengacara dari Suparno. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Nopember 2015

Suparno. Hanya saja Suparno lebih dahulu mendaftarkan mereknya dari pada Ahmad Saiful Bahri.

Jika putusan Pengadilan Niaga Medan demikian, harusnya Ahmad Saiful Bahri mendaftarkan Merek Ayam Lepas atas nama perusahaan bukan atas nama pribadi. Ahmad Saiful Bahri juga dapat dikategorikan beritikad tidak baik, karena tidak mengajak rekan bisnisnya Suparno.

Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa itikad baik bila seseorang memakai suatu merek dengan cara mendompleng, memboncong, meniru, meniplak ketenaran merek pihak lain. Baik merek yang telah terdaftar maupun belum terdaftar termasuk. Dalam hal Ayam Lepas, digugatan sendiri dalilnya bukan berhubungan dengan peniruan, tapi karena Suparno tidak mengajak Ahmad Saiful Bahri yang sama-sama mendaftarkan merek, maka dikatakan beritikad tidak baik. Harus diperhatikan pula, itikad tidak baik ada dua, subjektif dan objektif, dimata hukum alasan itu harus dapat dibuktikan²⁹.

Ahmad Saiful Bahri (penggugat) dan Suparno (tergugat) dalam kasus ini terkesan sama-sama ingin menguasai merek tersebut, serta merasa pemilik dari Merek Ayam Lepas tersebut. Sehingga mereka merasa sama-sama berhak atas merek tersebut. Padahal ada cara yang lebih baik, untuk hubungan kerjasama mereka tetap terjalin, yaitu mendaftarkan merek Ayam Lepas atas nama perusahaan yang didirikan oleh mereka. Dimana Ahmad Saiful Bahri sebagai direktur dalam PT. Roso Dewe Jayakarta.

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau memboncong kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*)³⁰.

Prinsip adanya 'itikad baik' juga merupakan ketentuan yang sangat penting mengingat ketentuan ini juga merupakan ketentuan internasional

²⁹ Wawancara Teuku Eddy Faisal Rusydi, Pengacara dari Suparno. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Nopember 2015.

³⁰ Agus Mardianto, *Op.Cit.*, hlm, 47

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konvensi Paris yaitu bahwa setiap negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur.

Lebih lanjut Pasal 10 ayat 2 (dua) Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ketentuan ayat 3 (tiga) menentukan bahwa khususnya dilarang terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing. Juga semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang.

Prinsip ‘itikad baik’ ini harus diterapkan dalam hal kepemilikan suatu merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum³¹. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk³².

Pada Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 Mengenai tata cara penghapusan merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya.

Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan Pengadilan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar

³¹ Fakultas Hukum UNLA Repository, 1 Februari 2015, ” Analisis Yuridis Penjiplakan Merek Lukisan Pohon Kecil – Little Trees Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” dimuat di website : <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/189>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015.

³² Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013) Charles Yeremia Far-Far, Sentot P.Sigito, M.Zairul Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimuat di Website: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716/703>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

Umum Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.³³

Asas *First To File* di Indonesia tidak berlaku absolut, itu dikarenakan siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu tidak otomatis menguasai merek tersebut, hal ini terbukti dari Ayam Lepas yang telah didaftarkan oleh Suparno, dapat dibatalkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan dari Dirjen HKI telah menunjukkan bahwa Dirjen HKI tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa suatu merek yang akan didaftarkan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, Dalam kasus merek Ayam Lepas hakim memutuskan putusannya terlalu kaku. Diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ketika hakim benar-benar memutus secara kaku sesuai dengan apa yang tersurat didalam rumusan Pasal, maka akan menghasilkan putusan yang tidak adil bagi kedua pihak. Padahal hukum itu dibuat untuk manusia, sehingga hukumlah yang harus disesuaikan dengan manusia dan bukan sebaliknya³⁴.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pendaftaran merek oleh Badan Hukum harus didaftarkan oleh Direktur atau orang yang dikuasakan. Pendaftaran merek milik Badan Hukum tidak boleh didaftarkan atas nama pribadi walaupun yang menandatangani permohonan pendaftaran merek adalah seorang direktur, ia mewakili badan hukumnya bukan atas nama pribadi. Syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan sebuah merek atas nama badan hukum tidak sulit.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara merek Ayam Lepas Nomor: 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, Dalam kasus merek Ayam Lepas hakim

³³ Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013) Charles Yermia Far-Far, Sentot P.Sigito, M.Zairul Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimuat di Website: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716/703>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2015.

³⁴ RR. Putri Ayu Priamsari, *Op.Cit.*, hlm 55

memutuskan putusannya terlalu kaku. Dimana pasal 4 Undang-undang tersebut mengatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat (Suparno) dikatakan beritikad tidak baik karena tidak mengajak rekan bisnisnya ketika mendaftarkan merek. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa antara Suparno dan Ahmad Saiful Bahri memiliki hubungan kerjasama yang erat untuk mempopulerkan Ayam Lepas. Sehingga merek tersebut harus dibatalkan dari Daftar umum Merek.

B. Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini hendaknya juga diperbaharui dalam pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik. Hal tersebut untuk memberikan arahan dan persepsi yang sama pada saat pemeriksaan substantif, untuk menjadi tolak ukur merek tersebut diterima atau ditolak.
2. Seharusnya hakim lebih rinci menjelaskan pasal yang dikenakan kepada Suparno terkait itikad tidak baik. Dalam kasus ini hakim seharusnya mencari penemuan hukum untuk kasus tersebut. Dikarenakan pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang no 15 Tahun 2001 tentang merek tidak terlalu menggena soal itikad tidak baik terkait kasus sengketa merek Ayam Lepas. Kasus sengketa kepemilikan merek Ayam Lepas tidak terkait dengan mendompleng, membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek orang lain, tetapi karena Suparno tidak mengajak rekan bisnisnya Ahmad Saiful Bahri yang sama-sama membesarkan merek Ayam Lepas.

V. Daftar Pustaka

1. Buku

- Casavera, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Merek Baru*, Bandung : Penerbit Alumni, 1992.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, “ *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Miru, Ahmadi, “ Hukum Merek : cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek”, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

2. Jurnal

Kurniawan, “ Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan terbatas” *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm 215.

Mamahit, Jisia “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Lex Privatum*, Volume, 1. No. 3. Juli 2013.

Mardianto, Agus. “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum* volume, 10. No 1, Januari, Tahun 2010.

3. Karya Ilmiah, Tesis

Haq, Miftahul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa pembatalan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; Studi Kasus pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Prodi Magister Kenotariatan, 2007.

Nasution, Dwi Femi, “ Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Merek Dagang” *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006,.

Rahayu, Tri Suci, “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, 2008.

Syafruddin, Aflah, Runtung, “ Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Medan Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar” Laporan Pelaksanaan Penelitian didanai oleh dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Universitas Sumatera Utara, Tahun 2014.

Pramono, Juli Agung, “ Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Merek” *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Priamsari, RR. Putri Ayu, “Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (di Tingkat Peninjauan Kembali)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2010.

4. Media Massa

Fakultas Hukum UNLA Repository, 1 Februari 2015,” Analisis Yuridis Penjiplakan Merek Lukisan Pohon Kecil – Little Trees Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/189>.

Syarif Nurhidayat, “Perkembangan peraturan Merek-Merek Di Indonesia, (Perbandingan Undang-Undang Merek Tahun 1961, 1992, 1997, Dan 2001)”, dimuat : <https://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/>.

Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013) Charles Yeremia Far-Far, Sentot P.Sigito, M.Zairul

Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimuat di Website:
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716/703>

Law Consultation Tue, 23 Aug 2011,” Pendaftaran Merek Dagang atas Nama Pribadi dan PT”. Dilihat melalui <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Law+Consultation&y=cybernews|0|0|61|613>

5. Peraturan Pemerintah, Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013