

## Sengketa Merek Antara “2 Ikan Bader Mas” dan “2 Ikan Wader Mas” Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Putusan No. 161 K/ Pdt.Sus-Hki/ 2014)

Rius Dena Wati

STAI Asy Syafi'iyah Nabire, Indonesia

 [rdenawati@gmail.com](mailto:rdenawati@gmail.com)

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa merek antara “2 Ikan Bader Mas” dan “2 Ikan Wader Mas” berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan studi kasus Putusan No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Sengketa ini melibatkan klaim pelanggaran atas merek dagang yang dianggap memiliki kemiripan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan aspek persamaan pada pokoknya dalam merek dan dampak terhadap potensi kebingungan konsumen, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Selanjutnya berkaitan dengan kronologi dan kasus posisi sengketa merek yang kemudian di saring menjadi fakta hukum, dilihat dari UU No 15/2001 tentang Merek, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Dalam pertimbangan hakim tentang sengketa merek dalam perkara No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu terdapat perbedaan pemikiran hukum dimana penggunaan nama “IKAN” sebagai merek produk kecap sudah menjadi ciri khas turun temurun keluarga, yang mempunyai tempat usaha dan tempat tinggal yang pada awalnya menjadi satu sebagai tempat tinggal bersama. Maka penggunaan nama “IKAN” itu sudah menjadi semacam “*public domain*” dalam keluarga sehingga tidak dapat dimonopoli oleh salah satu pihak pengusaha produk kecap

**Kata Kunci:** Merek, Sengketa Merek, Hukum Kekayaan Intelektual, Putusan Pengadilan

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian dan perdagangan di era globalisasi saat ini menuntut para pelaku usaha untuk selalu siap bersaing secara jujur dan sehat dalam mempertahankan usahanya. Tingginya persaingan dalam dunia usaha, tidak jarang membuat perusahaan melakukan perbuatan curang, diantaranya yaitu melakukan peniruan pada merek dagang, pembajakan, dan bahkan melakukan pemalsuan terhadap merek terkenal. Disini Merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem perlindungan hukum yang lebih memadai. Karena pembajakan merek tidak hanya mengakibatkan kerugian pada pemilik merek,

tetapi juga menimbulkan kekeliruan pada masyarakat umum tentang asal usul barang yang memiliki kemiripan pada barang tersebut. Namun demikian acapkali persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan bukan karena adanya itikad buruk atau pembajakan nama juga karena secara historis pemilik merek yang bersengketa berasal dari 1 (satu) keluarga yang sama.

Merek merupakan salah satu bagian penting dalam dunia bisnis, berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan barang atau jasa dari satu pelaku usaha dengan yang lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang bertujuan melindungi kepentingan pemilik merek, mencegah persaingan usaha tidak sehat, dan memberikan kepastian hukum Gultom, M. (2010).

Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul sengketa merek yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Salah satu sengketa yang menarik perhatian adalah kasus antara “2 Ikan Bader Mas” dan “2 Ikan Wader Mas.” Sengketa ini mencerminkan pentingnya pengaturan mengenai persamaan pada pokoknya dalam suatu merek untuk menghindari kebingungan konsumen serta mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kasus ini bermula ketika pemilik merek “2 Ikan Bader Mas,” yang telah terdaftar lebih dulu, menggugat pemilik merek “2 Ikan Wader Mas” atas dasar adanya kemiripan fonetis dan visual yang berpotensi menyesatkan konsumen. Gugatan ini mencapai tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek “2 Ikan Wader Mas” melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh “2 Ikan Bader Mas (Setiawan, B,2015).”

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sengketa tersebut berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan fokus pada persamaan pokok dalam merek dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum merek di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk pencegahan sengketa merek di masa mendatang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif (Ibrahim,2016). Menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disesuaikan dengan permasalahan penulis. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritis berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary law material*) dan bahan hukum sekunder (*secondary law material*). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk

bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, majalah, jurnal, dan segala karya yang dapat menunjang dan terikat dengan pokok bahasan ini. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitik. Metode tersebut digunakan untuk menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum guna mengevaluasi serta menginterpretasi keberlakuan hukum positif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2014**

Merujuk pada perkara No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/ 2014 tentang Sengketa Merek, penulis menemukan perbedaan pemikiran hukum pada putusan antara, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan sengketa merek antara “2 Ikan Bader Mas’ dan “2 Ikan Wader Mas”. Berikut hasil perbedaan pemikiran hukum pada putusan yang didapat penulis terhadap amar putusan No.05/HAKI.Merek/2010/PN.Niaga Sby Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, penulis memberikan pernyataan bahwa pada masa kakek PENGGUGAT dan TERGUGAT masih hidup telah digunakan merek IKAN. Pada masa itu berlaku UU No. 21/1961 Tentang merek Dagang dan Merek Perniagaan. Pada saat itu berlaku stelsel deklaratif atau *first to use system* yang berarti: “suatu anggapan hukum yang timbul bahwa pemakai pertama merek adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya” (Janed,2014). Selanjutnya periode 1992 sampai dengan 1997 berlaku UU No. 19/1992 dan periode 1997 sampai dengan 2001 berlaku UU No. 19/1992 juncto UUNo. 14/1997 Tentang Perubahan Atas UU No. 19/1992 Tentang Merek. Semenjak tahun 1992 berlaku stelsel Kostitutif atau *first to file system* artinya timbul suatu anggapan hukum bahwa pendaftar pertama adalah pihak yang berhak sampai dapat terbukti sebaliknya (Jened,2014).

Pasal 1651 KUH Perdata: “jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus di antara sekutu-sekutu yang masih ada, maka janji tersebut harus ditaati. Dalam hal yang kedua, ahli waris yang meninggal tidak mempunyai hak lebih dari pada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat mutlak dari perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ahli warisnya meninggal”. Ketika kakek (OST) PENGGUGAT dan TERGUGAT meninggal, maka bisnis keluarga jatuh ke tangan semua ahli warisnya, termasuk merek dagang “IKAN”, artinya semua ahli warisnya berhak atas merek dagang “IKAN”. Jadi merek “IKAN” menjadi hak semua ahli waris OST (Muhammad,2006).

Dalam kasus *a-quo*, meski ada persamaan pada pokoknya juga gugur jika dilihat ada perbedaan yang mendasar yang sudah dikenali oleh sebagian besar masyarakat Indonesia selaku konsumen yang relevan bahwa IKAN WADER adalah ikan sungai yang tubuhnya kecil-kecil seperti ikan teri paling besar sebesar ibu jari

jempol, sedangkan IKAN BADER justru sebaliknya merupakan ikan air tawar berbadan besar hampir sebesar dan mirip IKAN MUJAER. Tambahan pula pada merek IKAN WADER jelas disebutkan produsen “UD IKAN DORANG”. Pada etiket merek dan pada tutup botol dan ikatan leher botol yang merupakan pengindikasian sumber (*indication of source*) sebagai hakekat merek jadi konsumen tidak akan salah dalam mengenali produk kecap merek IKAN WADER produksi TERGUGAT yang memiliki perusahaan UD IKAN DORANG. Merek “IKAN WADER” pertama kali baru terdaftar pada tahun 1996 mengingat keberlakuan UUNo. 19/1992 pada saat itu yang menganut stelsel konstitutif (*first to file system*), namun penggunaan secara langsung kepada konsumen secara ekstensif telah dilakukan sejak tahun 1998 mengingat keberlakuan UUNo. 21/1961 pada saat itu yang menganut stelsel deklaratif (*first to use system*).

Manakala barang atau jasa menggunakan lebih dari satu Merek, maka Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan “*mere use adoption a mark without bonafide use in attempt to reserve a mark* (sekedar mengadopsi Merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar)”. Jika Merek digunakan oleh dua pihak, maka harus ditentukan siapa yang menggunakan Merek dengan itikad baik dalam pasar. Dalam hal ini, penggunaan merek IKAN WADER sejak tahun 1978 ke pasar menetapkan hak yang lebih dahulu daripada penggunaan merek IKAN BADER. Bahkan jika dilihat dari merek “IKAN” nya saja, maka semua ahli waris OST beserta keturunannya berhak untuk menggunakan merek “IKAN” secara bersama-sama. Hal ini dapat dilihat dari sekian banyak merek “IKAN” untuk berbagai produk kecap, bahkan beberapa merek “IKAN” merupakan merek yang telah terdaftar lebih dahulu (merek senior). Sedangkan, desain gambar samping kiri kanan dan tulisan berupa bunga, dua ikan kecil serta bukanlah merek, tetapi hanya accesories dan atribut yang dilekatkan dalam etiket produk, terlebih kalimat “Kecap manis” itu adalah keterangan isi produk dalam botol yang isinya kecap manis (Dwi,2008).

Pemberian sertifikat kepada TERGUGAT merupakan otoritas Ditjen HKI setelah melalui prosedur pendaftaran sampai terbitnya sertifikat telah melampaui prosedur sebagai berikut:

- a) pemeriksaan formal yaitu pemeriksaan persyaratan formil (vide Pasal 13 juncto Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 15/2001).
- b) Pemeriksaan substantif yaitu persyaratan materiil vide Pasal 18 juncto 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UUNo. 15/2001).
- c) Pengumuman (vide Pasal 20 UU No. 15/2001) untuk keberatan dan saggahan ( vide Pasal 24 UU No. 15/2001).
- d) Pemeriksaan kembali ( vide Pasal 36 UUNo. 15/2001).
- e) Putusan persetujuan-penerbitan sertifikat (vide Pasal 27 UU No. 15/2001).

Prosedur tersebut memakan waktu minimal 14 bulan 10 hari, PENGUGAT tidak menggunakan haknya pada masa pengumuman melalui sarana keberatan sebelum pengambilan keputusan, namun justru mengajukan keberatan baru pada 14 April 2013 yang secara jelas telah dijawab oleh Ditjen HKI. Artinya

negara menganggap merek "IKAN WADER" telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil, sehingga keabsahannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan kepemilikan sertifikat tersebut di atas oleh TERGUGAT dan penggunaan merek tersebut dipasar dengan itikad baik bukan sekedar penggunaan untuk menahan pasar, maka timbul hak eksklusif berdasarkan Pasal 3 UU No. 15/2001 sebagai berikut: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang dasar pertimbangan putusan Hakim tentang sengketa merek antara "2 Ikan Bader Mas" dan "2 Ikan Wader Mas" (studi putusan No. 161 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2014), maka penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kronologis dan kasus posisi sengketa merek antara "2 Ikan Bader Mas" dan "2 Ikan Wader Mas" dilihat dari UU No 15/2001 tentang Merek, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
2. Putusan Nomor 161 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2014 tidak sesuai, karena penggunaan nama "IKAN" sebagai merek produk kecap sudah menjadi ciri khas turun temurun keluarga besar ini yang mempunyai tempat usaha dan tempat tinggal yang pada awalnya menjadi satu sebagai tempat tinggal bersama, maka penggunaan nama "IKAN" itu sudah menjadi semacam "*public domain*" dalam keluarga sehingga tidak dapat dimonopoli oleh salah satu pihak pengusaha produk kecap.

## REFERENSI

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustine Dwi, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari perbuatan Passing off*, Majalah HKI, 2008.
- Budi, A. (2019). "Konsep Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Dagang." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 12-25.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Pedoman Perlindungan Merek di Indonesia*. Jakarta: DJKI.
- Djumhana Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gultom, M. (2010). *Hukum Perlindungan Merek di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putusan Mahkamah Agung No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Rahmi Jened, dalam *legal opinion* pada perkara No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Setiawan, B. (2015). "Analisis Sengketa Merek Dagang di Indonesia: Studi Kasus 2 Ikan Bader Mas vs. 2 Ikan Wader Mas." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 7(2), 45-60.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 174-176.

WIPO (2018). *Guidelines on Trademark Protection*. Geneva: WIPO Publications

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

---

**Copyright Holder :**

© Rius Dena Wati (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

