

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) hadir atas ciptaan manusia dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Karya atas kemampuan intelektual ini dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta sastra.<sup>1</sup> Manusia telah menciptakan suatu karya atas usahanya dengan susah payah sehingga sudah sewajarnya kekayaan intelektual dilindungi atas hukum. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual ini disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Hak Kekayaan Intelektual ini terbagi ke beberapa macam yaitu: Hak Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).<sup>2</sup> Dari beberapa hak kekayaan intelektual yang telah disebutkan, salah satu diantaranya adalah merek.

Merek merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu produk. Insan Budi Maulana menganggap bahwa merek dapat dianggap sebagai *roh* dari suatu produk yang memakainya.<sup>3</sup> Fungsi dari merek itu sendiri adalah sebagai tanda pengenal dan untuk membedakan suatu produk atau badan hukum milik sendiri dengan milik orang lain. Suatu merek harus terdaftar untuk dijadikan alat bukti yang sah terhadap pemiliknya dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan pencegahan terhadap orang lain yang ingin mendaftarkan merek serupa.

Salah satu hal terpenting dalam kepemilikan suatu merek adalah pendaftaran. Pendaftaran merek harus dilandaskan dengan iktikad baik (*good faith*), jika pendaftaran merek dilakukan tidak dengan iktikad baik maka pendaftarannya tidak sah dan akan ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>1</sup> <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, diakses pada 25 Oktober 2021

<sup>2</sup> <https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>, diakses pada 25 Oktober 2021

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 60

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”<sup>4</sup>

Pentingnya pendaftaran suatu merek ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk dan merek asli, terlebih untuk kategori merek terkenal karena untuk produk keluaran merek terkenal biasanya lebih mudah untuk dipasarkan dan menjadikannya memiliki keuntungan yang banyak.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan zaman yang terus bergerak maju, perihal penggunaan suatu produk dan jasa, masyarakat tidak hanya melihat suatu produk dari kualitasnya saja, melainkan juga mementingkan merek atas suatu produk yang dikenakannya. Tidak sedikit masyarakat merasa bangga jika menggunakan produk dari merek yang terkenal. Hal ini didasari dari pemikiran kebanyakan orang bahwa merek produk yang digunakan oleh seseorang dapat menentukan status sosialnya.<sup>6</sup> Berdasarkan pemikiran tersebut banyak sekali pihak nakal yang sengaja membajak, memalsukan, serta menjiplak merek terkenal demi keuntungan pribadinya. Tidak sedikit pula masyarakat yang membeli produk palsu tersebut guna mendapatkan produk merek terkenal dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk originalnya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan pihak yang berbuat harus mendapat konsekuensinya.

Pembatalan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang didalamnya berisi:<sup>7</sup>

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 21 ayat (3).

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, cet. 1, (Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2013), hal.14, dikutip dari Cindy Tri Putri & Endang Purwaningsih, “Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J.CASANOVA (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, hal. 51

<sup>6</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 76

3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Sering kali terjadi sengketa mengenai merek yang telah didaftarkan. Problematika ini sering terjadi kepada merek terkenal yang berkasus dengan merek biasa. Salah satu kasus yang sering terjadi dalam sengketa merek ialah adanya kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan terhadap merek dagang. Hal ini dapat dikatakan sebagai pemboncengan ketenaran (*free riding*) dengan tujuan mengecoh konsumen agar beranggapan bahwa merek milik pelaku memiliki keterikatan dengan merek terkenal yang ditirunya. Terjadinya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ini tentunya sangat merugikan bagi pihak merek terkenal yang menjadi pendaftar pertama. Pemilik merek terkenal telah susah payah membangun merek miliknya hingga di tahap menjadi golongan merek terkenal atas usaha dan modalnya sendiri. Di sisi lain pun, banyak juga pihak yang dirugikan selain pendaftar pertama yaitu seperti konsumen, pihak-pihak dalam bidang perindustrian dan perpajakan, serta dalam tatanan hukum, ekonomi, sosial yang mencakup jangkauan luas.<sup>8</sup> Perkara ini dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek terdaftar bagi pihak yang melakukan pelanggaran iktikad baik. Pembatalan ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:<sup>9</sup> “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Dilihat dari sudut pandang Islam, merek merupakan suatu harta yang perlu dijaga kepemilikannya karena merek merupakan harta (*al mal*). Dalam Hukum Islam melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa:<sup>10</sup> “Hak Merek yang merupakan HKI dipandang sebagai salah satu hak kekayaan atau disebut sebagai *huqūq māliyyah* yang mendapat perlindungan hukum (*mashūn*) sebagaimana kekayaan (*māl*)”.

Dalam proposal ini akan membahas mengenai kasus pembatalan merek “NILOS” yang telah terdaftar di Indonesia sebagai milik PT ASIA SANTOSO yang memiliki kelas barang

---

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 33-44

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 77 ayat (2)

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor I/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

07, 08, 09, dan 17 karena gugatan dari pihak NILOS GmbH & Co.KG yang merupakan perusahaan merek dagang asal Jerman yang memiliki barang di kelas 01, 7, 17, dan 37. Perkara ini muncul karena NILOS GmbH & Co.KG mengetahui bahwa PT. ASIA SANTOSO telah melakukan iktikad tidak baik dengan mendaftarkan merek “NILOS” yang sama dengan merek NILOS GmbH & Co.KG yang merupakan merek yang telah terdaftar di negara asalnya yaitu Jerman dan beberapa negara lain seperti: Chile, India, Peru, Arab Saudi, Afrika, Turki, UAE, serta telah terdaftar dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Adanya kesamaan pengucapan, *font* (jenis tulisan), dan warna juga menjadi dasar pembuktian bahwa PT. Asia Santoso memang dengan sengaja melanggar iktikad baik dengan membonceng ketenaran merek dagang “NILOS” milik Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, pihak tergugat memberikan jawaban atas tuduhan tersebut. Pihak tergugat menyatakan pembelaan bahwa gugatan dari penggugat tersebut kurang pihak, karena dalam perkara seharusnya terdapat pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas suatu objek sengketa yang objek haknya diberikan negara melalui sertifikat yang diterbitkan institusi negara, maka seharusnya ada pihak-pihak lain, di luar Tergugat yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan dan dalam perkara ini adalah Ditjen KI. Lalu, tergugat juga menyatakan bahwa mengenai merek terkenal, merek “NILOS” bukanlah termasuk merek terkenal karena faktanya merek tersebut tidak diketahui publik sebagai merek yang memiliki reputasi. Tergugat juga mengakui bahwa merek “NILOS” merupakan murni penamaan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menolak gugatan dari penggugat seluruhnya.

Dengan demikian, pihak penggugat mengajukan kasasi atas putusan hakim tersebut dengan mengajukan bukti-bukti kebenaran atas gugatan sebelumnya. Penggugat dapat membuktikan bahwa merek “NILOS” yang telah dibangunnya telah terdaftar di beberapa negara dan hal ini membuktikan bahwa merek “NILOS” milik penggugat merupakan merek terkenal sehingga dugaan bahwa merek dagang tergugat telah melanggar iktikad baik untuk membonceng ketenaran produk milik penggugat sangat menguatkan. Berdasarkan pokok-pokok tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi penggugat dan membatalkan Putusan Hakim Nomor: 51/Pdt.SUS Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyusun penelitian ini yang di dalamnya berisikan tentang penerapan iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS”. Dalam proposal ini penulis juga akan mengkaji pertimbangan hukum mejelis hakim dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait dengan sengketa merek “NILOS” serta turut membahas mengenai pandangan islam terhadap penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS”. Proposal ini diberi judul ANALISIS PEMBATALAN MEREK DAGANG NILOS MILIK PT ASIA SANTOSO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah yang dirumuskan:

1. Bagaimana penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS”?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait dengan sengketa merek “NILOS”?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek Nilos?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS”.
2. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait dengan sengketa merek “NILOS”.
3. Menganalisis pandangan islam terhadap penerapan prinsip iktikad baik dalam sengketa merek “NILOS”.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap para pembaca penerapan prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek dagang, bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020, serta mengetahui pandangan islam terhadap penerapan prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek dagang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum atau masyarakat dalam menyelesaikan kasusnya terhadap merek dagang.

#### D. Kerangka Dan Konseptual

1. **Merek:** Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>11</sup>
2. **Merek Dagang:** Merek Dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>12</sup>
3. **Hak Merek:** Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>13</sup>
4. **Merek Terkenal:** Merek Terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi.
5. **Iktikad Baik:** Iktikad baik merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang.
6. **Free Riding:** *Free Riding* berarti pemboncengan ketenaran suatu merek kepada merek yang telah memiliki reputasi tinggi dengan membuat persamaan pada pokoknya maupun seluruhnya terhadap suatu merek terkenal. Hal ini bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi supaya konsumen berpikir bahwa mereknya memiliki keterikatan dengan merek terkenal yang ditiru dan perbuatan ini adalah perbuatan melanggar hukum.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

---

(1) <sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 ayat

(2) <sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 ayat

(5) <sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 ayat

Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan adalah mengkaji beberapa data atau dokumen yang terkait dengan kasus yang diteliti.

## 2. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer: bahan hukum yang bersifat dapat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
  - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020
  - 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum ini memberikan penjelasan dari Bahan Hukum Primer, dapat berupa buku-buku hukum, artikel, dan jurnal hukum yang sesuai dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum ini memberikan penjelasan dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, dapat berupa kamus hukum atau situs-situs di internet. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah [dgip.go.id](http://dgip.go.id) dan [hukumonline.com](http://hukumonline.com).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dalam penelitiannya menggunakan bahan yang berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, serta situs-situs di internet yang dikaji sebagai data untuk menunjang upaya tercapainya tujuan penelitian.

## 4. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data dengan cara metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data-data lalu mengkajinya hingga terstruktur dengan baik lalu menemukan apa yang penting dan diperlukan untuk keperluan penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

- **BAB I**  
**Pendahuluan**

Pada bagian ini berisi mengenai deskripsi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan mengenai penelitian yang penulis buat.

- **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis menjelaskan gambaran umum dan materi pokok secara luas mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan khususnya tentang Merek di Indonesia sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

- **BAB III**

### **Pembahasan Ilmu**

Pada bagian ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian dan menguraikan bahan-bahan penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Penulis memaparkan mengenai penerapan prinsip iktikad baik terhadap merek “NILOS” serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

- **BAB IV**

### **Pembahasan Agama**

Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai hak merek dalam islam serta pandangan islam terhadap penerapan prinsip iktikad baik merek “NILOS”.

- **BAB V**

### **Penutup**

Pada bagian ini berisi mengenai penutup bahasan penelitian. Penutup berisi mengenai kesimpulan dari segala hal yang menjelaskan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang telah diuraikan dari tiap bagian sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran.

- **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi mengenai sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam menunjang penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian seperti: Putusan, Undang-Undang, Website, Jurnal, Buku, dan Al-Qur'an.