

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin meluas di era globalisasi ini telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat pesat. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan tersebut membuat para produsen memproduksi berbagai macam jenis barang atau jasa. Dengan adanya perkembangan di sektor perdagangan, perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau jasa saling berlomba-lomba untuk memajukan usahanya agar diterima oleh masyarakat luas dan memenuhi kebutuhan pasar. Dalam menjaga persaingan usaha yang sehat antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya maka diperlukan adanya peranan hukum yang mengatur khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Definisi HKI menurut Ditjen KI yang bekerja sama dengan ECAP, yaitu; “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”<sup>1</sup>. Adapun juga pengertian HKI dari beberapa ahli, salah satunya dari Eddy Damian yang mengatakan bahwa HKI merupakan kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu ciptaan<sup>2</sup>. Dengan demikian secara sederhana HKI juga bisa diartikan sebagai suatu hak lahir sebagai hasil pemikiran kreasi intelektual yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia.<sup>3</sup> Jadi, pada umumnya HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial, salah satunya seperti perlindungan terhadap merek. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perkembangan hukum mengenai HKI dewasa ini semakin mendapat perhatian masyarakat, dengan

---

<sup>1</sup> Ditjen HKI (Bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Ditjen HKI-ECAP II, 2006), hal. 7.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 17, No. 1, Juni 2010, hal. 164.

<sup>3</sup> Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 3, No. 2, Desember 2012, hal. 268.

informasi-informasi yang ada semakin hari masyarakat semakin menghargai karya cipta orang lain<sup>4</sup>. Secara konvensional HKI dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a) Hak Cipta (*copyright*) dan hak-hak terkait
- b) Hak atas kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari
  - 1) Paten/*Patent*
  - 2) Merek/*Trademark*
  - 3) Desain Industri/*Industrial Design*
  - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - 5) Rahasia Dagang/*Trade Secret*
  - 6) Varietas Tanaman<sup>5</sup>

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, salah satunya adalah merek. Merek bukanlah suatu hal yang baru. Dalam dunia perdagangan, merek mempunyai peranan penting bagi suatu produk baik barang atau jasa. Salah satunya yaitu untuk memberikan tanda dari suatu produk yang dihasilkan untuk menunjukkan asal usul produk tersebut (*indication of origin*).<sup>6</sup> Di dalam sebuah merek terdapat unsur ciptaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, misalnya yang sudah sering ditemui di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu design logo atau huruf pada suatu produk. Tanpa adanya merek, barang atau jasa suatu produk akan kesulitan untuk dikenal oleh masyarakat luas sebagai konsumen. Tidak jarang banyak dari masyarakat yang menilai baik atau tidaknya kualitas suatu produk dengan dilihat terlebih dahulu dari mereknya. Maka dari itu, merek dapat dikatakan merupakan salah satu strategi suatu perusahaan untuk memajukan usahanya. Merek dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa<sup>7</sup>. Dikarenakan merek menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan, maka dibentuklah peraturan yang mengatur khusus mengenai merek, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang

---

<sup>4</sup> Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 161.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 269.

<sup>6</sup> Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W, *op.cit.*, hal. 162.

<sup>7</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 60.

merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, “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. P.D.D Dermawan membagi fungsi merek ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, maksudnya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, maksudnya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, maksudnya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>8</sup>

Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka sudah sepatutnya suatu merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek orang lain.<sup>9</sup> Namun, untuk membuat suatu merek dikenal luas dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah. Suatu perusahaan harus berupaya keras agar mereknya dapat diterima di pasaran<sup>10</sup>. Dibutuhkannya proses perjalanan yang panjang untuk membuat suatu merek menjadi terkenal, menjadikan beberapa produsen berbuat curang yaitu dengan melakukan peniruan atau penjiplakan merek terhadap merek terkenal (merek yang terlebih dahulu beredar di pasaran). Perbuatan curang ini akan berdampak buruk bagi citra suatu produk dan tidak hanya merugikan perusahaan pemilik merek yang

---

<sup>8</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2995), hal. 359.

<sup>9</sup> Thoyyibah Bafadhal, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, No. 1, Juni 2018, hal. 27.

<sup>10</sup> Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, No. 1, Juni 2010, hal. 40.

dicurangi, tapi juga akan merugikan pihak konsumen dan negara. Hal ini maka termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat.

Tidak hanya di Indonesia, persaingan usaha tidak sehat juga kerap terjadi di negara-negara lain. Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai HKI dalam bidang merek sebagai perlindungan hukum yang sah dan jelas. Pelindungan hukum tersebut baru diakui negara jika pemilik merek mengajukan pendaftaran. Maka sangat diwajibkan bagi pemilik merek untuk segera mendaftarkan mereknya supaya memperoleh pelindungan hukum. Hak atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, “Hak atas Merek adalah 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”. Pendaftaran merek dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Permohonan dapat ditolak jika merek yang akan didaftarkan tersebut diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan mengandung unsur kesamaan dengan merek lain yang sudah terlebih dahulu didaftarkan. Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, hal tersebut sangat penting dalam ketentuan hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi milik merek.<sup>11</sup> Unsur persamaan pada pokoknya tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Maka dengan dilakukannya pendaftaran, jika sebuah usaha menggunakan merek dagang dalam bentuk nama atau logo yang tak mengantongi izin, maka usaha lainnya yang telah merasa dirugikan akibat kemiripan visual dapat menuntut pihak terkait<sup>12</sup>.

Pihak yang merasa dirugikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya dan memiliki

---

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 49.

<sup>12</sup> Yayuk Sugiarti, “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Bagi Pengusaha Mikro Menengah Kebawah”, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, vol. 3, No. 2, September 2016, hal. 48.

kesamaan pada keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar. Dengan ini, para pelaku persaingan yang curang dapat dituntut berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Bahkan perkara yang berkaitan dengan mencuri suatu ciptaan yang bukan miliknya dan tanpa ada seizin dari pemilik ciptaan tersebut juga sudah diatur. Dalam fiqih, menjiplak, meniru, atau memalsukan merek hukumnya haram, dan para pelakunya akan dikenai hukuman *ta'zir*, yang bisa berupa denda, penjara, atau apa saja yang menurut pemerintah patut diberikan, dengan mengaca pada pelaku pelanggaran, jenis pelanggaran, dan sejauh mana dampak pelanggaran itu terhadap aktivitas bisnis maupun terhadap konsumen.<sup>13</sup> Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri.<sup>14</sup> Sebagaimana Allah SWT. firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah. 5: 38)<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA KASUS MEREK CHEONG KWAN JANG: STUDI PUTUSAN NO. 345 K/Pdt.Sus-HKI/2021”**.

<sup>13</sup> Pesantren Virtual, “Merek dalam Perspektif Fiqih”, <https://www.pesantrenvirtual.com/merek-dalam-perspektif-fiqih/>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

<sup>14</sup> Tafsiralquran, “Tafsir Surat Al Maidah Ayat 38-40”, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-38-40/> . diakses pada tanggal 25 September 2021.

<sup>15</sup> Tafsirweb, “Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 38”, <https://tafsirweb.com/1922-quran-surat-al-maidah-ayat-38.html>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan kriteria persamaan pada pokoknya pada penyelesaian kasus Merek CHEONG KWAN JANG?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus Merek CHEONG KWAN JANG?
3. Bagaimana pandangan islam dalam penerapan kriteria persamaan pada pokoknya pada kasus Merek CHEONG KWAN JANG?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan kriteria persamaan pada pokoknya pada penyelesaian kasus Merek CHEONG KWAN JANG.
2. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus Merek CHEONG KWAN JANG.
3. Untuk menganalisis kasus Merek CHEONG KWAN JANG terkait unsur persamaan pada pokoknya dalam pandangan Islam.

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan untuk memberikan beberapa manfaat, antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang kasus pembatalan merek dagang atas adanya unsur persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu gugatan mengenai kasus pembatalan merek dagang sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

#### **D. Kerangka Konseptual**

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>16</sup>

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>17</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto bawa istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai peran metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, Pasal 1 angka (1).

<sup>17</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, Pasal 21 ayat (1).

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap,
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui,
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner,
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan<sup>18</sup>. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka, atau data sekunder. Suatu penelitian normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Adapun tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder). Data sekunder yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadist, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, dan Undang-

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002)



Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus merek.

### **4. Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Pada tahap ini data seluruh data yang terkumpul dengan lengkap harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian yang diajukan. Model analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.

### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini dapat ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut :

- **BAB 1 PENDAHULUAN**, dalam bab ini memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, akan memuat beberapa subbab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, dalam bab ini terdapat kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini,

penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi pengertian, penggolongan dan dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, menjelaskan mengenai pengertian merek, fungsi merek, jenis-jenis merek, sistem pendaftaran dan permohonan pendaftaran merek, perlindungan hukum terhadap merek, merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak, serta penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya.

- **BAB III PEMBAHASAN ILMU**, dalam bab ini penulis akan menguraikan rumusan masalah terkait penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus CHEONG KWAN JANG.
- **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**, dalam bab ini penulis akan menguraikan permasalahan kasus merek jika dilihat dari sudut pandang islam.
- **BAB V PENUTUP**, merupakan sebuah bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir sebuah penelitian. Sedangkan, saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.