

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya merek ialah bukan sebuah ciptaan atau karya ataupun invensi sebagaimana yang didefinisikan dalam kelompok hak cipta dan hak paten¹ sebab, merek merupakan sebuah lambang, logo, ataupun pengenalan bagi suatu perusahaan yang bertujuan untuk menandai asal suatu barang dan jasa tersebut (*an indication of origin*).² Karena merek pada dasarnya bukanlah hasil kreasi intelektual, melainkan hanya melindungi pada kegiatan dalam berbisnis.³ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1, 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.

Berdasarkan jenisnya menurut Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, merek dagang yang merupakan merek yang dipergunakan untuk kegiatan dagang atau jual beli bagi perseorangan ataupun badan hukum yang objeknya ialah suatu barang. Kedua, merek jasa yang merupakan merek yang dipergunakan untuk kegiatan dagang bagi perseorangan ataupun badan hukum yang objeknya berupa sebuah jasa. Terakhir, merek kolektif yang merupakan merek yang dipergunakan untuk kegiatan dagang bagi perseorangan ataupun badan hukum yang objeknya berupa sebuah barang dan / atau jasa yang memiliki karakteristik yang sama.

¹ Endang Purwaningsih, *Sertifikasi Produk (Sertifikasi Merek, Ijin Edar dan Label Halal)*, cet. 1, (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2015), hal. 1.

² Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, ed.1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 3.

³ *Ibid.*, hal. 4.

Untuk itu merek (*trademark*) sebagai tanda pengenal barang dan / atau jasa harus memiliki 3 elemen di dalamnya, yaitu:

1. Tanda dengan daya pembeda
2. Tanda tersebut harus digunakan
3. Untuk perdagangan barang dan / atau jasa.⁴

Perekonomian dunia saat ini sudah jauh berkembang sangat pesat yang membuat majunya bidang teknologi hingga meningkatkan globalisasi dalam hak kekayaan intelektual, terkhususnya di negara tercinta kita ini. Oleh sebab itu, penting bagi setiap perseorangan, perusahaan, atupun badan hukum memiliki sebuah merek dalam usahanya di perdagangan global di seluruh dunia. Karena dengan berkembangnya dunia perdagangan, maka besar pula persaingan ekonomi yang harus dihadapi oleh setiap perseorangan, perusahaan, atupun badan hukum itu sendiri.

Penting artinya dengan adanya sebuah merek, sebab dinilai dapat meminimalisir sebuah persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat yang kerap masih terjadi di Indonesia ialah peniruan dengan cara menjiplak nama, bentuk atau logo merek kompetitor atau yang sudah terdaftar lebih dulu.

Purwaningsih dalam bukunya yang berjudul “Sertifikasi Produk (Setifikasi Merek, Ijin, Edar dan Label Halal)” mengungkapkan bahwa:

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa-siapa pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pemilik merek yang serupa yang terlebih dahulu mendaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah suatu pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormatinya.⁵

⁴ *Ibid.*, hal. 6.

⁵ Endang Purwaningsih, 2015, *op.cit.*, hal. 20.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun adanya asas *first to file*, alangkah lebih baiknya jika pemilik merek untuk segera mendaftarkan mereknya terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan hukum bagi mereknya.

Diperlukannya suatu perlindungan hukum atas hak merek bertujuan untuk:

1. Memberikan pada pemilik, pencipta, dan penguasa merek, kepastian hukum atas mereknya.
2. Menghindari adanya kejadian atau insiden kejahatan hak merek.
3. Mendoktrin khalayak umum agar melaksanakan pendaftaran mereknya.⁶

Dari sudut pandang lain bermanfaat pula bagi pihak konsumen, dikarenakan pihak konsumenlah yang nantinya akan membeli, memakai, ataupun menggunakan merek dari produsen tersebut. Sehingga, penting bagi mereka memiliki atas merek tersebut yang asli, aman, dan berkualitas untuk digunakan atau dikonsumsi.⁷

Merek dalam Islam dijelaskan melalui fatwa MUI yang menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran dalam hak kekayaan intelektual merupakan suatu yang haram dilakukan. Baik dari segi membuat, memakai, bahkan menjiplak sekalipun. Hal ini tersirat dalam Al-quran Surat Asy-Syu'ara' ayat 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁸

⁶ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, cet. 1, (Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2013), hal. 15.

⁷ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 79.

⁸ Tafsirq.com, “Surat Asy-Syu'ara'”, <https://tafsirq.com/26-asy-syuara?page=19>, diakses pada tanggal 27 September 2022.

Hadits dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607).⁹

Kemudian dijelaskan pula dalam Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Mishriyyah, yang berbunyi:

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها والله أعلم. وبناء على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة لأصحابها بطريقة يفهم بها المنتحل الناس أنها العلامة الأصلية هو أمر محرم شرعا يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل

Artinya: “Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara syara’. Pemiliknya memunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan

⁹ Muslim.or.id, “Dosa Menyotek Saat Ujian”, <https://muslim.or.id/21120-dosa-menyotek-saat-ujian.html>, diakses pada tanggal 27 September 2022.

pendapat ini, kejahatan plagiasi terhadap hak intelektual dan hak merk dagang yang terregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik, merupakan tindakan yang diharamkan syara'. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan. Pada kasus ini, terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain; dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil.”¹⁰

Melalui penjabaran ayat, hadist, dan fatwa sesuai uraian di atas tersebut sudah sepatutnya kita sebagai sesama saudara haruslah bersikap jujur. Agar kedepannya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan antar sesama.

Dalam hal terkait sengketa persamaan merek yang menarik perhatian penulis ialah sengketa pada putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Sugeng Hariyadi sebagai pemilik merek ARRA+LUKISAN atau Pemohon Kasasi melawan Mohammed Naji Mohammed Bageri sebagai Termohon Kasasi dan Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Turut Termohon Kasasi.

Pemohon Kasasi dengan merek ARRA+LUKISAN telah mendaftarkan mereknya pada tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor pendaftaran IDM000638551 di kantor Turut Termohon Kasasi dengan kelas barang 4 (empat). Di sisi lain, Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya yang bernama COCO ARRA di kantor Turut Termohon pada tanggal 26 Maret 2019 dengan nomor pendaftaran IDM000640197 di kelas barang yang sama seperti Pemohon Kasasi yaitu kelas 4 (empat).

Pemohon Kasasi menilai bahwa Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemohon Kasasi, lalu Pemohon Kasasi menilai bahwa merek COCO ARRA milik Termohon Kasasi didaftarkan atas itikad tidak baik. Kemudian Pemohon Kasasi juga

¹⁰ Nuonline, “Hukum Kejahatan Plagiat”, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-kejahatan-plagiat-iVOC9>, diakses pada tanggal 27 September 2022.

menilai bahwa adanya kekeliruan keputusan yang dikeluarkan oleh kantor Turut Termohon terhadap merek COCO ARRA milik Termohon Kasasi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Namun, di sisi lain Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili bahwa gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa **AKIBAT HUKUM PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA SENGKETA MEREK ANTARA ARRA+LUKISAN VS COCO ARRA (STUDI PUTUSAN NOMOR 242 K/PDT.SUS-HKI/2022)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik dalam sengketa ARRA+LUKISAN vs COCO ARRA berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana bentuk persamaan pada pokoknya dalam putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap akibat hukum persamaan pada pokoknya pada sengketa merek antara ARRA+LUKISAN vs COCO ARRA (Studi Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam sengketa ARRA+LUKISAN vs COCO ARRA berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis bentuk persamaan pada pokoknya dalam putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap akibat hukum persamaan pada pokoknya pada sengketa merek antara

ARRA+LUKISAN vs COCO ARRA (Studi Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022).

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada sesuai dengan perundang-undangan, khususnya mengenai sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai bahan masukan dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum dalam penelitian yang akan datang atau masyarakat dan mendapatkan kepastian hukum terhadap sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya.

D. Kerangka Konseptual

1. **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. (UU Merek Pasal 1 angka 1)
2. **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. (UU Merek Pasal 1 angka 5)

3. **Permohonan** adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. (UU Merek Pasal 1 angka 8)
4. **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek atau Indikasi Geografis. (UU Merek Pasal 1 angka 9)
5. **Pemeriksa** adalah pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek. (UU Merek Pasal 1 angka 12)
6. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. (UU Merek Pasal 1 angka 18)
7. **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. (UU Merek Penjelasan Pasal 21 ayat 1)
8. **Persamaan pada keseluruhan** adalah merek yang dinilai memiliki persamaan pada seluruh elemen dengan kata lain merek tersebut merupakan sebuah salinan yang sama persis dengan merek yang ditirunya.¹¹
9. **Prinsip itikad baik** adalah di mana pihak yang satu tidak diizinkan merugikan pihak yang lain atau dilarang memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk memperkaya diri sendiri.¹²

¹¹ Rahmi Jened, *op.cit.*, hal. 175.

¹² Farly Lumopa, Suherman, dan Imam Haryanto, "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal. 292.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di mana menurut Peter Mahmud pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara mendapatkan faktanya menurut logika keilmuan dari sisi normatifnya yang menjadi bahan hukum penelitian.¹³

2. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari, yaitu:

- a. Bahan hukum primer ialah berbentuk perundang-undangan dan putusan pengadilan, sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
 - c) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953.
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Merek, Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, BN.2016/No.2134.
 - e) Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573, jo. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa dan kamus hukum.

¹³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 42-56.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi putusan pengadilan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan studi dokumen terhadap data sekunder.

4. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal* sehingga metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (teknik analisis isi). Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk mengkaji isi dari informasi yang diperoleh. Analisis ini memusatkan perhatian pada semua data sekunder yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta analisis yang berhubungan dengan penulisan mengenai akibat hukum persamaan pada pokoknya pada sengketa merek antara ARRA+LUKISAN vs COCO ARRA (Studi Putusan Nomor 242/K/Pdt.Sus-HKI/2022).

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini memaparkan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, mengenai pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan penulisan mengenai akibat hukum persamaan pada

pokoknya pada sengketa merek antara ARRA+LUKISAN vs COCO ARRA (Studi Putusan Nomor 242/K/Pdt.Sus-HKI/2022).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang subbab kesimpulan dan subbab saran yang dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.