

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu sebagai negara hukum Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan negara. Setelah Indonesia merdeka, telah disahkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang merek, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Setelah berlaku selama empat tahun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Merek. Perubahan ini juga memperhatikan perkembangan teknologi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu di ganti dengan yang baru. yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek Tahun 2016).¹

Dengan adanya perkembangan tatanan perekonomian secara pesat dan global ini, maka perlu disesuaikan lagi peraturan perundang-undangan hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual, supaya lebih memberikan perlindungan hukum. Juga dianggap perlu untuk menunjang kepastian hukum demi perkembangan sistem usaha perdagangan yang sehat.²

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal. 1.

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 39.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) juga melindungi merek sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh sebuah perusahaan, yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambungkan reputasi mereka dan mempatkannya dalam pasar.³ Seperti pada konsep awal HKI yang merupakan bagian dari sesuatu kepemilikan pribadi. Dari sudut pandang hukum islam, konsep hak milik pribadi juga dikenal dalam hukum islam. Dalam islam pemilik kekayaan pribadi mendapatkan perlindungan misalnya dari pencurian dan sebagainya, hanya saja tidak menyebutkan dengan tegas, apakah jangkauannya meliputi hak milik intelektual (sebagaimana yang dikenal sekarang ini).⁴

Secara umum hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya *syara'* menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Adapun definisi hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. sedangkan yang disebut dengan milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.⁵

Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi al-milk yang dikemukakan ulama fiqh, di antaranya al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya). Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain selama tidak ada halangan dari *syara'*.

Sudut pandang hukum islam, konsep hak milik pribadi juga dikenal dalam hukum islam. Dalam islam pemilik kekayaan pribadi mendapatkan

³ Tim Lindsey, *et.al*, "Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar", (Bandung: Alumni, 2013), hal. 2.

⁴ Syprianus Aristeus, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hal. 30.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2002), hal. 32-33.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 31.

perlindungan misalnya dari pencurian dan sebagainya, hanya saja tidak menyebutkan dengan tegas, apakah jangkauannya meliputi hak milik intelektual(hak kekayaan intelektual)sebagaimana yang dikenal sekarang ini.⁶

Seperti pada konsep awal HKI yang merupakan bagian dari sesuatu kepemilikan pribadi. Fungsi merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sangat berguna dalam memperkenalkan produk suatu perusahaan dan memegang peranan yang sangat penting bagi pemilik produk. Sebab, fungsi merek sendiri adalah untuk membedakan dengan menghadirkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lain yang memiliki kriteria jenis barang dan/atau jasa tersebut, produk serupa yang diproduksi oleh perusahaan berbeda. Dalam Undang-undang merek, mengenai pengertian merek telah di jelaskan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2016 dan Indikasi Geografis yang berbunyi: ⁷

“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”

Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya iktikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Pengertian secara umum tentang prinsip iktikad baik adalah niat baik seseorang untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First To File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Itikad baik diatur dalam lapangan hukum benda (Buku ke-II KUHPerdara), yakni Pasal 529 – Pasal 532 KUHPerdara, masing-masing sebagai berikut:⁸

Pasal 529 KUHPerdara:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan

⁶ Nasrun Haroen. *Ibid*, hal. 31.

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal. 31.

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 529-532.

perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”

Pasal 530 KUHPerdara:

“Kedudukan yang demikian ada yang beritikad baik, ada yang beritikad buruk”

Pasal 531 KUHPerdara:

“Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”

Pasal 532 KUHPerdara:

“Beritikad buruklah kedudukan itu, manakala tahu pun yang memegangnya, bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi”

Dari sudut pandang sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, Allah swt berfirman tentang beritikad baik untuk diri sendiri dan sesama manusia.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ لِّبَشَرٍ
وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua, untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Al-Isra (17): 7.

Kalimat di bawah merupakan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun artinya adalah sebagai berikut.

نَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya." (HR Bukhari dan Muslim)".

Untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukan

bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First to file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Untuk mendapatkan perlindungan merek, maka pemohon wajib mendaftarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Objek penelitian ini ialah putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.SusHKI/2023 pokoknya adalah bahwa penggugat (Alexandra Salinah Tamara) meminta pertanggungjawaban kepada Direktorat Jendral Kekayaan intelektual atas penolakan pendaftaran merek Tan Ek Tjoan. Tan Ek Tjoan adalah pendiri toko roti yang bernama “Tan Ek Tjoan”. Mendiang Tan Ek Tjoan memiliki 2 orang cucu yang bernama Alexandra Dan Lydia, diwariskan toko roti Tan Ek Tjoan. Alexandra Salinah Tamara berwenang atas pabrik roti di Jakarta dan Lydia Cynthia Elia berwenang atas pabrik roti di Bogor. Pendaftaran merek Tan Ek Tjoan pertama kali oleh Alexandra pada 14 mei tahun 2012 akan tetapi persyaratan tidak lengkap dan Lydia melakukan pendaftaran juga pada 20 juni 2013 tetapi dengan persyaratan lengkap dan di terima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek tersebut yang diajukan oleh alexandra tidak diterima karena belum memenuhi syarat. Alexandra tidak menerima keputusan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan alexandra menggugat Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Pada pokok permasalahannya, kasus merek “Tan Ek Tjoan” ini bermula ketika salah satu cucu Tan Ek Tjoan yang bernama Alexander tidak dapat mendaftarkan merek “Tan Ek Tjoan” dikarenakan menurut Komisi Banding Dirjen Kekayaan Intelektual ada unsur kesamaan pada pokoknya dengan merek “Tan Ek Tjoan” milik sepupunya, Lidya. Padahal yang mengajukan pendaftaran merek “Tan Ek Tjoan” yang terlebih dahulu adalah Alexander. Dapat diketahui pula bahwa “Tan Ek Tjoan” merupakan pabrik roti yang didirikan sejak tahun 1921, jauh sebelum Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sebagai salah satu pelopor Merek roti di Indonesia, merek “Tan

Ek Tjoan ini harus mendapatkan perlindungan hukum, agar terlindung dari pelanggaran merek dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu juga, jangan sampai merek “Tan Ek Tjoan” ini hilang tergerus zaman dan kalah persaingan dengan merek roti masa kini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menyusun proposal skripsi dengan judul **“PELINDUNGAN MEREK “TAN EK TJOAN” BERDASARKAN PRINSIP IKTIKAD BAIK.**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Merek “Tan Ek Tjoan” pada Putusan Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023?
2. Bagaimana Majelis Hakim menerapkan Prinsip Iktikad Baik dalam Sengketa Merek “Tan Ek Tjoan”?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Perlindungan Merek “Tan Ek Tjoan” yang didasarkan Prinsip Iktikad Baik?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk Perlindungan Hukum Merek “Tan Ek Tjoan” pada Putusan Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023
2. Untuk menganalisis bagaimana Majelis Hakim menerapkan Prinsip Iktikad Baik dalam Sengketa Merek “Tan Ek Tjoan”.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Perlindungan Merek “Tan Ek Tjoan” yang didasarkan Prinsip Iktikad Baik.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan pemahaman tentang perlindungan merek berdasarkan prinsip itikad baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan penjelasan dan pemahaman bagi kalangan pelaku bisnis tentang perlindungan merek berdasarkan prinsip itikad baik.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ 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.⁹
2. Perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi.
3. Itikad baik adalah sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati.¹⁰
4. Harta (*maal*) adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, kenyamanan dalam bentuk materi/fisik maupun dalam bentuk manfaat, serta dapat dimiliki oleh manusia secara penuh dengan cara *kasab* (usaha).¹¹

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal. 31.

¹⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Itikad_baik, diakses pada tanggal 28 Februari 2024. Rifyal Dahlawy, et al., *Brand, Islamic Branding, & Rebranding*, (Depok:Rajawali Pers, 2020), hal.178.

¹¹ Ahmad Fihri. “Konsep Harta Dalam Islam” (Suatu Kajian analisis Teoritis), Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, vol. 1, No. 1, Desember 2017, hal. 15. <http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/14546/1/AHMAD%20FIHRI.urban.pdf>

5. Kepemilikan adalah hak atas suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaanya kepada orang lain¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, artinya penelitian yang membahas tentang norma dan asas hukum yang terkandung dalam undang-undang merek. Alasan digunakannya penelitian hukum normatif ini adalah karena didasarkan pada model hubungan dinamis antara teori, konsep dan data yang merupakan umpan balik terus-menerus atau modifikasi dari teori dan konsep konsep berdasarkan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, sifat penelitian ini didasarkan pada penalaran deskriptif analitis.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti studi putusan nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta Undang-Undang Merek Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku tentang HKI, buku tentang Merek dan Jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

¹² Rifyal Dahlawy, *et al.*, *ibid*, hlm.178.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. studi kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode analisis data yang menggunakan hasil data dari pengamatan dan literatur.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan beberapa sub-bab disetiap bab. Sistematika penulisan untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran yang menguraikan isi dari penelitian ini, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II :Pemahaman Hak Atas Merek Dalam Teori Perlindungan Merek

Dalam bab ini dijabarkan mengenai Teori perlindungan merek menurut ahli dan pembahasan tentang merek, seperti pengertian merek, unsur merek, syarat merek. jenis-jenis merek, fungsi merek serta jangka waktu perlindungan merek.

3. BAB III : Pendaftaran Merek Tan Ek Tjoan Berdasarkan Iktikad Baik

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendaftaran merek yang meliputi sistem pendaftaran merek, syarat pendaftaran merek, prosedur

permohonan pendaftaran, prinsip itikad baik pada merek, kasus posisi serta analisa kasus putusan nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

4. BAB IV : Pandangan Islam Terhadap Pelindungan Merek “Tan Ek Tjoan” Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik (Studi Putusan Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Pada bab ini diuraikan mengenai pandangan islam terhadap merek Tan Ek Tjoan, dan pandangan islam terhadap prinsip iktikad baik berdasarkan Studi Putusan Nomor 269 K/Pdt.Sus-Hki/2023

5. BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.