

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban zaman dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang industri mengakibatkan semakin banyak juga muncul hasil dari produk dan karya-karya individu yang berada dalam masyarakat. Kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi inovatif dari ide/gagasan, yang kemudian melahirkan hak dan hak itu perlu diberi perlindungan¹. Dalam perkembangannya saat ini hak atas kekayaan intelektual sangat dihargai dalam masyarakat dikarenakan masyarakat semakin menghargai bahwa suatu karya interior bukanlah suatu hal yang mudah untuk dihasilkan, dikarenakan dalam pembuatannya membutuhkan waktu usaha, kreasi, dan daya pikir yang tidak mudah. Masyarakat sangat menghargai hak kekayaan intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan.²

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan suatu perlindungan yang dibutuhkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan intelektual tersebut akhirnya melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Dari sudut pandang HKI aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, dan produktif. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual.

¹ Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek* (Malang: Setara Press, 2020), hal. 1.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 16.

Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG 2016) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.³ Merek sebagai tanda produk yang dilabelkan pada hasil inovasi dan kreasi intelektual merupakan aset investasi yang harus dijaga imagenya, nilainya, popularitasnya, supaya makin tekenal dan dikenal oleh para konsumen dan masyarakat banyak.⁴

Peniruan merek yang dilakukan oleh suatu produsen merek terhadap merek terkenal dapat merugikan pihak dari merek terkenal tersebut baik dalam kategori merek sejenis maupun dalam kategori barang tidak sejenis. Dalam prakteknya di Indonesia banyak sekali produk yang meniru atau menggunakan merek dari produk terkenal dengan kategori yang berbeda, pemboncengan suatu merek terhadap merek terkenal ini tentu sangat merugikan bagi para produsen atau pemilik merek terkenal tersebut karena dapat merusak atau mengurangi nilai dari produk mereka serta juga sebagai pemilik atas merek tersebut mereka tidak dapat memegang hak atas hak merek mereka sendiri.

Oleh karenanya, pentingnya pendaftaran merek guna melindungi kepemilikan merek salah satunya dari peniruan merek yang dapat merugikan pemilik merek itu sendiri. Terlebih lagi jika terjadi pengajuan pembatalan merek oleh oknum produsen lain yang tidak berhak menggunakan merek tersebut.

Salah satunya merek terkenal (well-known marks) yang sering dijadikan sasaran oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk meniru Merek terkenal tersebut. Ciri spesifik dari merek terkenal adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak terbatas pada produk tertentu atau jenis tertentu, misalnya Marlboro yang tidak hanya digunakan sebagai produk rokok tetapi juga digunakan pada pakaian; Panther tidak hanya untuk jenis kendaraan tetapi juga untuk minuman.⁵ Merek

³ Endang Purwaningsih, *op.cit.*, hal. 52.

⁴ *Ibid.*, hal. 53.

⁵ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek: Economics and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, cet. 1, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 59.

yang terkenal di masyarakat selain mempunyai dampak positif yaitu barang cepat laris di pasaran. Disamping itu juga memiliki dampak negatif, merek terkenal cenderung ditiru dan digunakan oleh orang lain secara tidak sah,⁶ pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal. Peniruan merek terkenal itu dilakukan untuk barang yang sejenis dan tidak sejenis. Keadaan ini menyebabkan konsumen beranggapan bahwa barang-barang tersebut memiliki hubungan dengan salah satu merek terkenal yang mereka tiru. Pada praktiknya, penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, istilah yang digunakan untuk peniruan atau penggunaan merek tidak sah itu adalah merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.⁷ Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik suatu merek, selain merugikan pemilik merek tersebut, ini juga merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek dan tentunya akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional maupun internasional.⁸

Masalah hukum ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan juga dalam jangka panjang dapat membuat produsen dari negara asing merasa dirugikan sehingga kedepannya Indonesia dapat juga dirugikan dengan enggannya penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran merek yang terbaru adalah pelanggaran merek Super Mario Bros antara Nintendo Co.,Ltd dengan PT. Cardolestari Indonesia, Nintendo Co.,Ltd selaku pencipta karakter Super Mario Bros merasa dirugikan dengan digunakannya logo atau karakter ciptaannya oleh salah satu produsen pakaian di Indonesia. Nintendo Co., Ltd menggugat PT. Cardolestari Indonesia ke pengadilan niaga Jakarta Pusat pada 20 Oktober 2020 untuk pembatalan merek.

⁶ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 6.

⁷ *Ibid.*, hal. 7.

⁸ Ok, Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Intellectual Property Right*", cetakan 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2004, hal. 356-357.

Kasus ini bermula saat Nintendo Co.,Ltd hendak mendaftarkan merek Super Mario Bros di kelas 25 pada Maret 2019 terkait dengan kerjasama bisnisnya dengan Uniqlo. Namun pendaftaran Nintendo Co.,Ltd ditolak karena pihak PT. Cardolestari sudah mendaftarkan gambar Super Mario Bros yang identik dengan milik Nintendo Co.,Ltd. pada 3 Januari 1994 yang kemudian terdaftar pada tanggal 11 April 1995 dengan No.Reg.IDM000007313 (sebelumnya No.331295) untuk melindungi barang dalam kelas 25. Gambar yang mereknya di kuasai oleh PT. Cardolestari dengan No.Reg.IDM000007313 adalah gambar karakter Mario dan Luigi sedang berlari di belakangnya. Gambar itu dinilai identik dengan gambar-gambar yang pernah dikeluarkan dalam game Super Mario Bros milik Nintendo Co.,Ltd. Nintendo Co.,Ltd. menyebut bahwa merek Super Mario Bros adalah merek terkenal dan salah satu game terlaris di dunia yang diciptakan oleh Nintendo Co.,Ltd. Di Indonesia sendiri, Nintendo Co.,Ltd telah mendaftarkan merek Super Mario Bros sejak tahun 1986 untuk melindungi barang dalam kelas 09 dan 28 dengan No.Reg. IDM000088541, IDM000088542, dan IDM000088543. Namun, Nintendo Co.,Ltd belum pernah mendaftarkan karakter Super Mario Bros untuk kelas 25 di Indonesia pada era 1990an. Atas hal itu, pihak Nintendo Co.,Ltd membuat gugatan bahwa PT. Cardolestari/Borobudur Department Store merupakan pendaftar merek yang tidak beritikad baik. Sebab Nintendo Co.,Ltd berpandangan bahwa merek Super Mario Bros adalah merek terkenal dan PT. Cardolestari berusaha membonceng merek terkenal Super Mario Bros milik Nintendo Co.,Ltd. Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Nintendo Co.,Ltd memohon pembatalan merek Super Mario Bros milik PT. Cardolestari.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]:29)

Ayat tersebut dengan tegas mensyaratkan agar orang untuk tidak menggunakan harta kekayaan orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021 maka dari itu penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Studi Putusan Nomor 650K/Pdt.Sus-HKI/2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a.. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar di Indonesia
- b. Untuk menganalisa pertimbangan hakim pada putusan nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

c. Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar.

2. Manfaat Penulisan

Penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis penulisan ini diharapkan agar dapat menambah sumbangsih serta masukan dalam pengembangan ilmu Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai referensi bagi para praktisi hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal Merek.

D. Kerangka Konseptual

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia.⁹
2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁰
3. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹¹

⁹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hal. 3.

¹⁰ Tesis Hukum "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

¹¹ LKST "Merek". <https://dik.ipb.ac.id/merek/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

4. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.¹²
5. *First to File* adalah suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan kata lain, merek akan terlindungi apabila telah melakukan permohonan pendaftaran ke pihak yang berwenang yaitu DJKI.¹³
6. Itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum dengan cara meneliti kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder.¹⁵

2. Jenis data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder, Jenis data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁶

Dengan bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, data yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan

¹² Hukumonline.com. “definisi merek terkenal”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

¹³ Legalku.com. “First to file”. <https://www.legalku.com/penerapan-sistem-first-to-file-dalam-pendaftaran-merek-di-indonesia/#!>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

¹⁴ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2007), hal. 38.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 12.

skripsi ini yaitu data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Putusan Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, Buku literatur, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas isi dari data tersebut secara mendalam dan secara menyeluruh.¹⁷ Dengan metode penelitian diatas maka diharapkan agar penelitan ini dapat memiliki susunan yang sistematis, baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan dapat tercapai.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

Bab I Pendahuluan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32.

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan hasil kepustakaan yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi.

Bab III Pembahasan

Bab yang akan membahas jawaban dari rumusan masalah terkait perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan pertimbangan hakim putusan nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Bab IV Agama Islam

Bab ini akan membahas tentang pandangan agama Islam tentang perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar.

Bab V Penutup

Bab ini yang memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran.