

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP ITIKAD
BAIK DALAM PENDAFTARAN HAK MEREK DI INDONESIA**

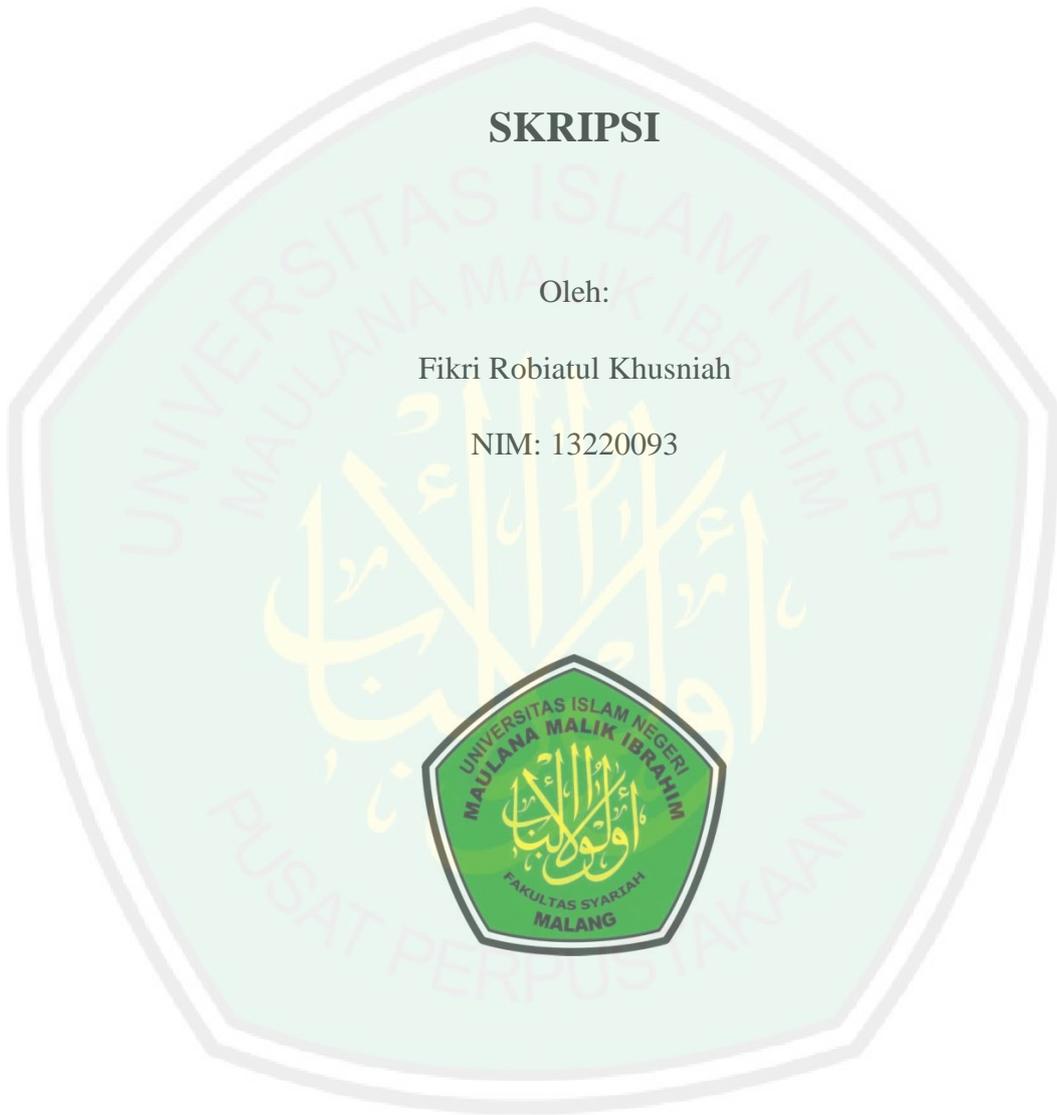
**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015
Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)**

SKRIPSI

Oleh:

Fikri Robiatul Khusniah

NIM: 13220093



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP ITIKAD
BAIK DALAM PENDAFTARAN HAK MEREK DI INDONESIA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015
Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Fikri Robiatul Khusniah

NIM: 13220093



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM
PENDAFTARAN HAK MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan
Pt Ratania Khatulistiwa)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2017

Penulis,



Fikri Robiatul Khusniah

NIM 13220093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fikri Robiatul Khusniah NIM: 13220093
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM
PENDAFTARAN HAK MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan
Pt Ratania Khatulistiwa)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 003

Khoirul Hidayah, M.H

NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fikri Robiatul Khusniah
NIM : 13220093
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, M.H
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP
ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN HAK
MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter
Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 10 April 2017	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 18 April 2017	Tanda Tangan Persetujuan Seminar Proposal	
3	Selasa, 23 Mei 2017	Bab I, II	
4	Kamis, 25 Mei 2017	Revisi Pertama Bab I, II, dan Konsultasi BAB III	
5	Rabu, 31 Mei 2017	Revisi BAB III	
6	Senin, 05 Juni 2017	Bab IV dan V	
7	Kamis, 08 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 08 Juni 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196902241995031003

MOTTO

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu bergantung pada niat dan tujuannya”



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN HAK MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Ibu Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Khoirul Anam selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Ibu Risma Nur Arifah, M.H, yang selalu memberi motivasi, arahan dan tempat untuk berdiskusi berbagai hal selama penulis menempuh perkuliahan, selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi penulis, dan sebagai tempat penulis berkeluh kesah.
8. Bapak penulis Khoirul Amin dan Ibu Maria Ulfa, yang selalu meluangkan waktunya untuk terus memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini dan doa serta dukungan materil yang tidak pernah henti.
9. Adik penulis saudari Elok Zulfatul Lail, yang selalu memberi motivasi kepada penulis serta sebagai tempat curhat penulis dan selalu setia menemani penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
11. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis: Risa Risqiyah dan Elsa Amanatul Barokah yang selalu menemani penulis selama kuliah.
13. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Juni 2017

Penulis

Fikri Robiatul Khusniah

NIM. 13220093



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERAS	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Pengolahan Data.....	15
6. Analisis Data	15
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	23
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	23
2. Prinsip Hak Merek	26
3. Merek Terkenal	33
B. Merek Tinjauan Hukum Islam.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus HKI/2015.....	43
B. Prinsip Itikad Baik dalam Undang-Undang Merek Tijauan Hukum Islam	68
BAB IV HASIL PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Fikri Robiatul Khusniah, 13220093, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Hak Merek Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia Dengan Pt Ratania Khatulistiwa)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: IKEA, Prinsip Itikad Baik, Merek Tetkenal, Hukum Islam

Tidak sedikit sengketa merek yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tentang pendaftaran merek beritksd tidak baik. Seperti halnya pada sengketa yang terjadi antara PT Inter IKEA System BV Swedia melawan PT. Ratania Khatulistiwa. IKEA merupakan nama merek terkenal dari sebuah perusahaan asal Swedia sedangkan PT. Ratania Khatulistiwa merupakan perusahaan asal Indonesia. Kasus ini bermula perusahaan mebel rotan PT Ratania Khatulistiwa, mengajukan permohonan hak merek kepada Dirjen HKI. Namun permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak dengan alasan bahwa merek yang sama sudah didaftarkan terlebih dahulu dan dimiliki oleh PT Inter IKEA System BV Swedia. Mengetahui hal tersebut maka PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan dari PT. Ratania Khatulistiwa yaitu menghapus merek milik IKEA BV Swedia dengan tuduhan pasal 61 ayat (2) karena telah menidurkan mereknya (*non use*). Merasa keberatan terhadap putusan pengadilan Niaga tersebut PT Inter IKEA System BV Swedia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Inter IKEA System BV Swedia dan menguatkan putusan dari Pengadilan Niaga. Permasalahan penelitian ini mengenai, pertama, bagaimana penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, kasus dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, permohonan merek yang diajukan dengan mengandung unsur itikad tidak baik maka harus ditolak sesuai dalam Undang-undang Merek. Dan dalam putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Mahkamah Agung dinilai tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dari PT Ratania Khatulistiwa dengan membongceng keterkenalan dari merek IKEA tersebut karena IKEA Swedia merupakan pemilik sah merek "IKEA" dan dapat membuktikan bahwa IKEA Swedia merupakan merek terkenal. Kedua, Islam menetapkan hak merek sebagai hak kekayaan atau hak milik, dan melarang mengambil hak orang lain dengan jalan yang salah. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa melakukan pelanggaran terhadap HKI adalah haram hukumnya.

ABSTRACT

Fikri Robiatul Khusniah, 13220093, **Review Of Islamic Law Against The Principle Of Good Faith In The Registration Of Rights To The Brand In Indonesia (Analysis Of The Supreme Court Verdict Number 264 K/Pdt. Sus-Hki/2015 Between Pt Inter Ikea Systems Bv Sweden With Pt Ratania Equator)**. Thesis. Department Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate, Professors Supervising: Khoirul Hidayah, M.H.
Key Words IKEA, The Principle Of Good Faith, Well Known Marks, Islamic Law

Recently, there are so many disputes happened in Indonesia brand. One of them is about the registration of Brand which is done with a bad conviction. In this case, it happens on the dispute between PT Inter IKEA Systems BV Sweden against PT. Ratania Khatulistiwa. IKEA is the brand of a Sweden company whereas PT. Ratania Khatulistiwa is Indonesia's. The conflict starts when the furniture rattan company of PT Ratania Khatulistiwa applying branding rights to the Intellectual Property Departemen. However, the brand application was rejected on the grounds that the same brand is already registered in advance and is owned by PT Inter IKEA Systems BV Sweden. Knowing these things happened, then PT Ratania Khatulistiwa sued IKEA Sweden to the Court of Commerce, Central Jakarta. PT Rania Khailistiwa has been registered her brand on 20 December 2013. Then, as the result Commercial Court granted the claim from PT Rania Khatulistiwa to remove a brand belonging to the IKEA BV Sweden with the charges concerning to the section 61 paragraph (2) as it has been putting its brand (non-use). Yet unfortunately PT Inter IKEA Systems BV Sweden felt objections toward the verdict of Commerce Court, Central Jakarta. Then, PT Inter IKEA Systems BV Sweden applies forcassation to the Supreme Court, but the Supreme Court rejected the petition and strengthen the ruling of the Court of Commerce. Based on the problem explained, this research attempts to answer to questions: (1) how is the use of principle of good faith in law toward the Supreme Court's verdict number 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015, (2) what is the view of Islamic law related to the use of the principle of the good faith in law toward the Supreme Court's verdict number 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015.

This research is categorized as the normative research which uses three approaches. There are legislation, cases and conceptually. The data used are secondary data which consists of primary law, secondary and tertiary. Then the data analysis is done qualitatively.

The results showed that first, the brand petition which contains of bad elements should be rejected in accordance in the law brands. Furthermore, the Supreme Court's verdict number 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 does not consider the existence of good faith from PT Ratania Khatulistiwa by using the famous brand of IKEA Sweden because IKEA Sweden is a legitimate owner and a famous brand. Secondly, Islam sets the branding rights as intellectual or property rights, and it is forbidden to take the rights of others with the wrong path. Therefore, MUI explained that the breach toward HKI is unlawful.

الملخص

الحسنية، فكري ربيعة، 13220093، 2017، نظرة الحكمي الإسلامي عن مبادئ حسن النية في مجال حقوق تسجيل العلامات التجارية (merk) في إندونيسيا (تحليل قرار المحكمة العليا رقم K/Pdt.Sus- 264 Hki/2015 بين شركة محدودة Inter Ikea System Bv Swedia وشركة محدودة Ratania Khatulistiwa)، بحث جامعي، شعبة الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: خير الهداية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: IKEA، مبادئ حسن النية، العلامات التجارية المشهورة، الحكم الإسلامي.

كانت نزاعات العلامات التجارية التي وقعت في إندونيسيا كثيرة، ومنها تسجيلها بسوء النية. مثل ما وقعت بين شركة محدودة PT. Ratania Khatulistiwa وشركة محدودة Inter Ikea System Bv Swedia (PT. Ratania). IKEA هو اسم العلامة التجارية الشهيرة من شركة في السويد، حينما PT. Ratania هو شركة في إندونيسيا. بدأت القضية بأن تكون شركة الأثاث الوطني، أي PT. Ratania طلبت الحصول على حقوق العلامات التجارية للمدير العام لحقوق الملكية الفكرية (Dirjen HKI). ومع ذلك، يُفرض طلب تسجيل العلامة التجارية على أساس أنها قد كان تسجيلها مسبقاً، وهي مملوكة من قبل IKEA BV السويد. فرغ PT. Ratania دعوى شركة محدودة IKEA للمحكمة التجارية في وسط جاكرتا. قد شجّلت PT. Ratania علامتها التجارية "IKEA" في 20 ديسمبر 2013. وصالحت المحكمة التجارية دعوى من PT. Ratania بإزالة علامة تجارية IKEA BV السويد تقضاً للمحكمة العليا لأنها تعترض على قرار المحكمة التجارية. ولكن المحكمة العليا رفضته وأيدت القرار من المحكمة التجارية. فمشكلات البحث هي كيف تطبيق مبادئ حسن النية في قانون العلامات التجارية عن قرار المحكمة العليا رقم K/Pdt.Sus-Hki/ 2015 264، وكيف نظرة الحكم الإسلامي عن هذا التطبيق.

هذا البحث من أنواع البحث المعياري (normatif research)، ويستخدم ثلاثة مناهج البحث وهي القانونيات والقضايا والمفاهيم. والمصادر المستخدمة في هذا البحث هي المصادر الفروعية التي تتنوع من المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. ثم يتم تحليل البيانات نوعياً.

والحاصل الأول، ينبغي أن يُرفض طلب تسجيل العلامات التجارية التي تقدم بسوء النية، موافقاً بالقانون عن العلامات التجارية. وظهر أن المحكمة العليا لا تزن سوء نية PT Ratania من حمل مركبة على شهرة العلامة التجارية IKEA، لأن IKEA السويد هي المالكة للعلامة التجارية "IKEA" وتمكن أن تثبتها بالعلامة التجارية الشهيرة. والثاني هي أن الإسلام يحدد حقوق العلامات التجارية مثل حقوق المالية أو حقوق الملكية، وينهى عن أخذ حقوق الآخرين بالطريقة الخاطئة. وقد أوضح الفتوى من MUI بأن يكون انتهاك حقوق الملكية الفكرية حراماً.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha dalam perdagangan dan transaksi bisnis menuntut masing-masing pelaku usaha untuk menciptakan inovasi yang lebih kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi agar tetap bertahan dalam dunia usaha. Merek dagang merupakan salah satu jenis merek selain dari merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹

Tidak sedikit sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara lain yaitu mengenai klaim atas merek, pendaftaran beriktikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 (satu) Nomor 2 (dua) Tentang Merek

lain-lain. Salah satu sengketa merek adalah pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan seperti yang terjadi pada sengketa merek PT Inter IKEA System BV Swedia (IKEA Swedia). IKEA Swedia merupakan sebuah perusahaan perabot untuk rumah tangga dari Swedia yang didirikan pada tahun 1943 yang sekarang terdapat 364 toko IKEA di 46 negara belahan dunia termasuk Indonesia.² IKEA merupakan kepanjangan dari Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd dimana singkatan dari nama pendirinya yaitu Ingvar Kamprad, tempat pendirinya dilahirkan, Elmtaryd, dan desanya, Agunnaryd.³

Kasus ini bermula perusahaan mebel rotan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa, mengajukan permohonan hak merek kepada Dirjen HKI. Namun permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak dengan alasan bahwa merek yang sama sudah didaftarkan terlebih dahulu dan dimiliki oleh PT Inter IKEA System BV Swedia. Mengetahui hal tersebut maka PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Intan sendiri akronim dari 'Industri Rotan'. PT Ratania Khatulistiwa menilai IKEA Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' mereknya selama tiga tahun berturut-turut dimana dasar hukum yang digunakan PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 61 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Merek : ” Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun

² IKEA, *Siklus Tentang IKEA*, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html, di akses pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 19.27 WIB.

³ IKEA, *Cerita di Balik Nama*, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html, di akses pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 19.43 WIB.

berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.”⁴

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa pada tanggal 17 September 2014 dimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh IKEA Swedia diantaranya yaitu berisi tentang PT Ratania Khatulistiwa bahwa dalam pengajuan pendaftaran merek “IKEA” adalah atas dasar itikad tidak baik. Pemohon Kasasi merujuk pada pasal 4-5 Undang-Undang Merek yaitu :

Merek tidak dapat di daftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ; b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi milik umum; atau d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Disebutkan dalam permohonan kasasi bahwa tindakan yang dilakukan PT Ratania Khatulistiwa dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ini justru menunjukkan itikad tidak baik dengan maksud memdompleng keterkenalan merek “IKEA” ini.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka PT Ratania Khatulistiwa dinilai

⁴ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 61 ayat (1)

⁵ Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, h. 23-24

mempunyai dasar itikad tidak baik yaitu dilandasi dengan maksud meniru membonceng keterkenalan Merek “IKEA” milik Inter Ikea System BV Swedia.

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pasal 6 bahwa permohonan merek ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan kasasi IKEA Swedia ditolak oleh Mahkamah Agung dengan berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dalam hal tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Agung anggota I yaitu Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. beliau menyatakan bahwa: “keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan.”

Adanya perbedaan pendapat tersebut maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak bahwa pengajuan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut harus ditolak.⁶ Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/PDT.SUS MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Terlepas dari putusan tersebut menurut pasal 4 dan 6 UUM, suatu merek dagang tidak dapat dimohon pendaftarnya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merek terdaftar tidak boleh sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu, baik berupa bunyi, ucapan dan tulisan yang sama, dan merupakan jiplakan dari merek lain itu, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.⁷

Dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah merek yang didaftarkan mempunyai persamaan atau menjiplak merek lain apalagi merek tersebut merupakan merek terkenal, maka merek tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Karena pada prinsipnya suatu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga dalam ketiga dalam hal ini yaitu Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V. dan pendaftaran tersebut dapat batal demi hukum.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, h. 50-51

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), h. 77

Seperti halnya contoh sengketa merek terkenal yang terjadi, yaitu sengketa antara Toyota Motor Corporation dengan merek Toyoda milik pengusaha lokal bernama Lauw Ie Bing. Pihak Toyoda menuding bahwa merek Toyoda memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Toyota. Persamaan tersebut terletak pada bunyi pengucapan maupun penulisannya. Akibatnya bisa menimbulkan kesan bahwa merek Toyoda dan Toyota memiliki hubungan yang erat dan dapat mengecoh konsumen. Pendaftaran merek Toyoda ini dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek didasarkan pada itikad tidak baik. Merek Toyota merupakan merek terkenal yang sudah didaftarkan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, dan merupakan merek yang sudah memiliki reputasi. Sehingga dalam pendaftaran merek Toyoda harus dibatalkan karena tidak lain berusaha mendompleng merek Toyota yang sudah terkenal. Dalam gugatannya pihak Toyota memenangkan tuntutan terhadap merek Toyoda dan memerintahkan Direktorat Jenderal HKI untuk membatalkan pendaftaran merek Toyoda milik pengusaha lokal tersebut.⁸

Melihat dari berbagai kasus diatas itikad baik merupakan salah satu syarat dapat didaftarkannya hak merek, apabila merek yang didaftarkan ternyata mengandung unsur itikad tidak baik maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan batal demi hukum. Dari kasus ini maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sengketa kasus antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa.

Merek merupakan suatu identitas yang dimiliki dan menjadi pembeda dari barang lainnya yan sejenis. Merek di dalam Islam dapat dikatakan sebagai hak

⁸ http://indotrademark.com/toyota_berhasil_batalkan_pendaftaran_merek_toyoda_berita42.html. (diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 18:19)

milik. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah. Ia bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun konsumen. Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al- Syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*
(QS. Al-Syu'ara ayat 183)⁹

Ayat al-Qur'an diatas menerangkan bahwa Islam melarang umatnya untuk tidak merugikan orang lain dengan tidak mengambil hak orang lain. Ayat ini dapat dijadikan dasar bahwa peniruan hak merek merupakan bentuk pelanggaran dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Peniruan hak merek sama saja dengan seseorang tidak mempunyai itikad baik dengan mengambil hak milik orang lain.

Penggunaan merek dagang tertentu oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pengelabuan bahwa orang itu telah mendapatkan hak untuk menggunakannya. Hal itu juga merupakan klaim dusta bahwa dia telah memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar r.a.

⁹ Al-Qur'an Terjemah Surat As-Syu'ara Ayat 183

bahwa Nabi saw Bersabda : "Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta." (Muttafaq alaih)

Tindakan itu juga merupakan penipuan terhadap masyarakat. Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meniru merek orang lain sama dengan mencuri hak milik orang lain. Dan hal jelas dilarang dalam ajaran Islam, Dengan demikian, hak cipta, merek dagang dan sejenisnya merupakan kepunyaan para pemiliknya, sehingga berlaku padanya semua hak yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti hak menggunakannya dengan cara apapun yang dibolehkan, hak meminta imbalan harta terhadapnya jika tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan, hak melarang orang lain menggunakannya tanpa seizinnya, hak melarang orang lain melakukan tindakan yang dapat merusak barang itu atau merusak manfaatnya, juga hak melarang orang lain memalsukannya dan memilikinya dengan cara-cara tidak benar.

Adanya sengketa merek yang terjadi antara IKEA Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa ini maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh bagaimana prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di Indonesia dan asing, serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek tersebut dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak merek di Indonesia (Analisis**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka ada dua rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap

kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Bisnis Syariah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Merek dan Fiqih Muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai sengketa merek.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, perlu dijelaskan dan ditegaskan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang didalamnya mengatur tentang larangan bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan mempunyai unsur

itikad tidak baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ayat al-qur'an dan kaidah fiqhiyah tentang larangan mengambil hak milik orang lain.

2. Prinsip Itikad Tidak Baik

Prinsip itikad tidak baik adalah niat atau perbuatan tidak jujur seseorang dalam melaksanakan setiap tindakan dalam masyarakat. Prinsip itikad tidak baik dalam penelitian ini yaitu suatu sikap yang dengan sengaja melakukan peniruan merek terhadap merek terkenal milik orang lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-undang tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

3. Pendaftaran Hak Merek

Pendaftaran hak merek adalah proses pendaftaran oleh pemilik merek kepada Dirjen HKI dengan memenuhi syarat dan kriteria merek yang dapat didaftarkan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah pendaftaran merek yang diterima permohonan pendaftarannya namun dalam pendaftaran tersebut mengandung unsur itikad tidak baik yang mana hal tersebut mengandung salah satu unsur merek tidak dapat didaftarkan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 tentang Merek.

Pengertian judul secara keseluruhan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di Indonesia (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 264 k/pdt.sus-hki/2015 Antara Pt Inter Ikea System Bv Swedia dengan Pt Ratania Khatulistiwa)", maksudnya adalah pandangan hukum Islam terhadap putusan kasus antara PT Inter Ikea System bv swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa ditinjau dari Al-Qur'an dan kaidah fiqih tentang larangan mengambil hak milik orang lain serta pengaturan dalam Undang-undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek terkait permohonan dan penolakan hak merek disertai dengan itikad tidak baik.

F. Metode Penelitian

Inti dari metodologi penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.¹⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dijelaskan tipe atau jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis data sebagaimana dipaparkan berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (*normatif legal research*), sebagaimana Abdulkadir Muhammad memaparkan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹ Dengan jenis penelitian ini dilakukan kajian terhadap taraf sinkronasi yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain¹², serta kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.¹³

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.17.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), h.52

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), h.97.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h.50

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015, bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait dengan apakah merek IKEA termasuk kategori merek terkenal dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat serta Hakim dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek yang mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.¹⁴ Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki mengetengahkan, pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui :

- a. pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta pendekatan terhadap hukum Islam.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 93-95.

- b. Pendekatan kasus yaitu terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa
- c. Pendekatan konseptual, pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa definisi Undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Jenis Data

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang lazimnya disebut dengan bahan hukum (*law materials*).¹⁶ Bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; Putusan Mahkamah Agung 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015. Bahan hukum sekunder, data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Selanjutnya, bahan hukum tersier, data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Johnny Ibrahim, teknik atau prosedur pengumpulan bahan hukum berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 81-82

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 114.

dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.¹⁸

5. Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengolahan data yang digunakan yaitu :1. Pemeriksaan data (*editing*) Pembetulan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 2. Penandaan Data (*coding*) Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 3. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*) Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.¹⁹

6. Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,

¹⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h. 296.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004,) h.126

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁰

G. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Dany Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek, serta apakah merek IKEA masuk dalam kategori merek terkenal dan tentang putusan Mahkamah Agung apakah sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia.²¹

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pengaturan hukum merek di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Menurut penelitian ini bahwa merek IKEA Swedia merupakan merek terkenal karena memenuhi kriteria tentang merek terkenal asing. Dalam menetapkan hukum menurut skripsi ini Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum terhadap putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang mana IKEA Swedia sebagai pemilik sah merek “IKEA” telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya, selanjutnya IKEA Surabaya belum memiliki kepentingan dalam gugatannya dikarenakan pendaftaran merek

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 86 – 87.

²¹ Muhammad Dany Setiawan, “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)*”, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung , 2016)

IKEA yang dilakukam IKEA Surabaya belumlah diperiksa oleh Dirtjen HKI.

2. Febyo Hartanto, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang dagang di Indonesia dengan menganalisis putusan pengadilan niaga, dalam kasus ini bahwa merek dagang bodycoloy merupakan produk kecantikan milik Advanced Beauty System Inc (penggugat) yang berkedudukan di Suite 400 57201 BJ freeway Dallas, Texas 75240 Amerika Serikat. Merek Bodycology telah terdaftar di Amerika dan di berbagai negara Eropa, kemudian ingin mendaftarkan produknya di Indonesia. Namun ternyata produk serupa dengan merek bodycology No. IDM000289450 milik Sherly Nyolanda (tergugat) sudah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 17 Januari 2011. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendaftaran merek bodycology milik tergugat pendaftaran merek bodycology milik Advanced Beauty System Inc di negara asalnya Amerika sudah didaftarkan pada tahun 1992.

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Beauty System Inc mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik tergugat dikarenakan merek milik tergugat secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2001, selain itu tergugat diduga tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan produknya.²²

3. Istin Himayah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus).” Skripsi ini membahas tentang kasus PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus adalah sebuah perusahaan makanan yaitu dibidang jenang khas kota kudus yang mempunyai merek-merek yang sudah terkenal, antara lain : Mubarak, Viva, Mabur, dan Sinar 33. PT. Mubarakfood adalah pemilik merek sah, akan tetapi karena merek-mereknya sudah dikenal banyak masyarakat akhirnya dari pihak produsen lain mencoba menyaingi produknya dengan menggunakan merek yang hampir sama. Bentuk peniruannya adalah persamaan dimana persamaannya berada di dalam pelafalan atau pengucapannya dan pengemasan produknya yang hampir sama.

Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang merek No. 15 tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain.²³ Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

²² Febyo Hartanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*”, (Jakarta ,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

²³ Istin Himayah, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*”, Semarang , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008).

persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya pada barang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian pemakaian merek. Dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan tentang peniruan hak merek karena sama saja dengan mengambil hak milik orang lain.

Tabel 1 :

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

NO.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muhammad Dany Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016	“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa	Sama-sama meneliti tentang sengketa merek dan mengkaji putusan yang sama yaitu Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa	Dalam skripsi Muhammad Dany Setiawan, Membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana prinsip etikad baik dalam pendaftaran hak merek serta bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam.
2.	Febyo Hartanto,	“Perlindungan Hukum	Sama-sama membahas tentang	Dalam skripsi Febyo Hartanto,

	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015	Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”	sengketa merek	pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap merek dagang asing hanya ditinjau dari segi undang-undang serta kasus putusan yang dianalisis berbeda.
3.	Istin Himayah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008	“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”	Sama-sama membahas tentang sengketa merek tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak merek	Dalam skripsi Istin Himayah pembahasan terhadap pelanggaran hak merek hanya tinjauan hukum Islam saja, sedangkan dalam penelitian dalam penelitian ini membahas tentang prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.
- BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- BAB IV** Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi

kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.²⁴

Persetujuan TRIPs muncul sering dengan berkembangnya perdagangan Internasional, yang di dalamnya memuat norma standar perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya tentang hak merek. Indonesia pun

²⁴ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2012), h.72

telah meratifikasinya pada tahun 1997. Setiap revisi UUM Indonesia dimaksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya dalam perdagangan internasional, menyediakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mengadaptasi konvensi-konvensi internasional.²⁵

Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.²⁷

Perlindungan terhadap hak merek dapat diperoleh apabila suatu merek tersebut telah didaftarkan. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila ia menginginkan agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa ialah yang berhak atas merek itu. Pasal 3 Undang-Undang Merek menyatakan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

²⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.10

²⁶ Undang-Undang Merek

²⁷ KBBI, *Merek*, <http://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 15.11 WIB

Mengenai jangka waktu keberlakuan hak atas suatu merek menurut Pasal 3 yaitu perlindungan yang diberikan adalah secara “eksklusif” artinya selama mereknya terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu 10 tahun kemudian dapat diperpanjang.²⁸ Jadi, hak eksklusif ini, meskipun tidak boleh memakai merek yang telah terdaftar ini dan pemilik merek yang terdaftar inilah adalah satu-satunya yang dapat.

Berkenaan dengan pendaftaran, Indonesia mengenal atau menganut asas konstitutif, yaitu hak atas merek diperoleh atas pendaftarnya. Artinya, pemegang hak merek adalah seseorang yang mendaftarkan pertama kali di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak merek. Tanpa didaftarkan tidak ada hak merek, juga tidak ada perlindungan, tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan perkataan hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.²⁹

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini (pasal 4-5 UUM) :

- a. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik.
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- c. Merek tidak memiliki daya pembeda.
- d. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.

²⁸ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, “*Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h 47.

²⁹ OK. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h 361

- e. Merek merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Disebutkan diatas bahwa salah satu merek yang tidak dapat di daftarkan adalah disertai dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik adalah tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di Dirjen HKI dengan diindikasikan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesusilaan serta ketertiban umum.³⁰

2. Prinsip Hak Merek

Ada beberapa prinsip yang terdapat di dalam UUM. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip yang dianut dalam UUM :

1. Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.
2. Merek yang akan di daftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (*confusion/ver-warring*) dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
4. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.

³⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, Loc.cit. Lihat juga Sudargo Gautama, dan Rizawato Winata., “Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),h. 84

5. Prinsip konstitutif, artinya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
6. Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini maish menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha. Mereka mengharapkan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan undang-undang merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat (IPR Working Group Meeting On “Laws and Regulation” 14 Februari 2012 di Hotel JW.Marriot, Jakarta: Penyelenggara oleh Dirjen HKI).³¹

Dalam pendaftaran hak merek harus mengandung unsur itikad baik, pendaftaran itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik merek. Berdasarkan pasal 4, 5 dan 6 UUM di Indonesia terdapat kualifikasi merek yang tidak dapat di daftar dan ditolak, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik.
2. Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) moralitas agama, (c) kesusilaan, (d) ketertiban umum, (e) tidak memiliki daya pembeda, (f) mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum, (g) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

³¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. h, 73.

3. Permohonan pendaftaran merek ditolak bila merek tersebut : (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; dan (c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal; (d) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (e) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; (f) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.³²

Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif

³² Syamsudin Qirom Meliala, "Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia", (Surabaya: Mitra Ilmu, 2007), h.38.

disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.³³

Dengan demikian pengertian itikad baik secara objektif bersifat dinamis sesuai dengan pelaksanaan perjanjian secara nyata yang terjadi di lapangan. Setiap terjadi perubahan kondisi dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan maka para pihak harus bersikap jujur dan terbuka satu sama lain dan melaksanakan perubahan kondisi lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut meskipun perubahan kondisi tersebut tidak termuat di dalam klausul perjanjian.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengertian itikad baik secara objektif adalah praktek pelaksanaan suatu perjanjian yang telah tertulis baik di dalam akta autentik maupun akta di bawah tangan termasuk apabila ternyata di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan-perubahan yang tidak termuat di dalam akta perjanjian tersebut maka para pihak harus punya niat baik dan jujur dalam menyikapi perubahan-perubahan praktek pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan tersebut.

Di dalam pelaksanaan pendaftaran merek harus dilandasi dengan niat yang baik dan kejujuran dari pendaftar merek untuk melakukan pendaftaran mereknya

³³ Ismijati Jenie, “*Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*”, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009) ,h. 23.

tanpa ada maksud terselubung untuk mendompleng atau menjatuhkan merek orang lain untuk merah keuntungan yang sebesar-besarnya secara ekonomi.

Itikad baik dalam pendaftaran merek meliputi pengertian di dalam arti subjektif dimana pendaftar merek harus memiliki niat di dalam hati yang baik dan jujur untuk melakukan pendaftaran mereknya semata-mata untuk melindungi merek tersebut dari tindakan curang yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal pendaftaran merek oleh pendaftar merek maka itikad baik secara subjektif maupun objektif harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, tanpa memiliki maksud dan tujuan terselubung untuk melakukan pemalsuan terhadap merek pihak lain atau memanfaatkan merek orang lain yang sama pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari segi ekonomi dan merugikan merek terkenal yang telah terdaftar sebelumnya.³⁴

Sementara pengertian itikad tidak baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad tidak baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.

³⁴ Ismijati Jenie, " *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum* ", h.23

Ketentuan pada Pasal 4 dinyatakan bahwa dalam UU Merek, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI. Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang tidak beritikad tidak baik tersebut.³⁵

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai :³⁶

1. Tindakan / perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.

³⁵ Edy Damian, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bandung: Alumni, 2003), h. 49

³⁶ Insan Budi Maulana, "*Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*", (Bandung: citra Aditya Bakti, 2005), h. 72

2. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
3. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yaitu:³⁷

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; dan
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 6 UU Merek, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal

³⁷ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, "Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek", (Jakarta,: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 14

masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

3. Merek Terkenal

Definisi atau kriteria tentang Merek Terkenal (*well-known mark*) diserahkan kepada masing-masing negara anggota Konvensi Paris. Pengertian Merek Terkenal (*well-known mark*) di Indonesia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa :

“Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.³⁸

Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan setiap konsumen di mana saja. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi asset kekayaan yang bernilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya.

³⁸ Casavera, “15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 196.

³⁹Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya dan pada sisi lain sangat mendatangkan keuntungan kepada pihak lain yang beritikad buruk dengan jalan meniru atau memalsukan dengan mutu yang sangat rendah.⁴⁰

Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain undang-undang merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.⁴¹

Pengetahuan akan merek terkenal sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota akibat promosi merek dagang harus diperhitungkan dalam menentukan kategori merek dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known*). Untuk menentukan suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal atau tidak pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini :⁴²

³⁹ Yahya Harahap, "Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999"², (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98

⁴⁰ Yahya Harahap, "Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992," h.100

⁴¹ Dandi Pahusa, "Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)", Jurnal Cita Hukum, Vol.3, (Juni, 2015), h. 171

⁴² Ahmad Zen Umar Purba, " Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs", (Bandung: PT Alumni, 2011), h.71

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan.
2. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek.
3. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi dan pameran barang-barang atau jasa merek tersebut.
4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan, merek.
5. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang.
6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

B. Merek Tinjauan Hukum Islam

Sebenarnya dalam hukum Islam tidak terdapat penanaman khusus yang membahas mengenai masalah merek. Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan hak milik intelektual senantiasa berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Permasalahan hak milik intelektual yang timbul sekarang ini semakin kompleks, karena semata-mata tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu akan tetapi telah terjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. permasalahan hak milik intelektual sudah tidak murni lagi hanya di bidang hak intelektual saja, karena banyak sekali kepentingan yang berkaitan dengan hak

milik intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan hak milik intelektual.⁴³

Prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia dalam posisi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk manusia. Islam mengakui hak manusia untuk memiliki sendiri untuk konsumsi dan untuk produksi namun tidak memberikan hak itu secara *absolute* (mutlak).⁴⁴

Al-Qur'an telah memberikan gambaran tentang asal usul harta atau hak milik, yang pertama kali diberikan Allah kepada manusia pertama kemudian turun-temurun kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri. Selama hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari masalah kepemilikan.

Merek merupakan suatu identitas yang dimiliki dan menjadi pembeda dari barang lainnya yang sejenis. Merek dalam Islam dapat dikatakan sebagai hak milik. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah. Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 5:⁴⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁴³ Neni Sri Imaniyati, "Hukum Ekonom dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan", (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002), h.123

⁴⁴ Dwi Condro Triono, "Ekonomi Islam Madzhab Hamfara", (Yogyakarta: Irtikaz, 2012), h 36.

⁴⁵ Al- Qur'an Surat An-nisa' ayat 5

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya, harta mereka yang dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (An nisa’:5)

Unsur – unsur Sistem Hak Milik Dalam Islam ada tiga kategori hak milik, yaitu Hak Milik Pribadi (Private Property), Hak Milik Umum/Pemerintah (Public Ownership) dan Voluntary (Waqaf).

1. Konsep kepemilikan dalam Islam:⁴⁶

- a. Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT
- b. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah
- c. Ikhtiyar dalam bentuk bekerja, bisnis dan usaha lain yang halal adalah merupakan sarana untuk mencapai kepemilikan pribadi
- d. Dalam kepemilikan Pribadi ada hak-hak umum yang harus dipenuhi

2. Macam-Macam Kepemilikan⁴⁷

a. Hak Milik Pribadi

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram.

b. Hak Milik Umum (Kolektif)

Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Maksudnya, tipe ini memiliki bentuk yang berbeda beda. Misalnya : semua harta milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda

⁴⁶ Ahmad Ahzar Basyir, *“Asas-Asas Hukum Muamalat,”* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 74

⁴⁷ Ahmad Ahzar Basyir, *“Asas-Asas Hukum Muamalat,”* h. 76

kepada warganya. Contoh lain, tentang pemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah wakaf.

c. Hak Milik Negara

Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Misal, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, regenerasi moral dan tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraannya.

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Dan merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan umum. Oleh karena itu, sangat dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebih-lebihan.

3. Ruang Lingkup Kepemilikan

Kepemilikan yang sah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan Islam dan menurut pandangan Fiqh Islam terjadi karena:⁴⁸

- a. Menjaga hak Umum
- b. Transaksi Pemindahan Hak
- c. Penggantian Posisi Pemilikan

Merek merupakan bagian dari hak milik pribadi dalam hukum Islam, bukan hak milik umum. Hak milik pribadi merupakan hak milik *syara'* pada individu untuk memanfaatkan sesuatu, baik berupa benda maupun jasa. Ada lima sebab-sebab kepemilikan individu yaitu :

- 1) *Ashabul al-tamalluk*, yaitu karena hasil bekerja

⁴⁸, Ahmad Ahzar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat", h. 80

- 2) *Al-‘amal*, karena hak waris
- 3) *Al-irts*, karena keperluan harta untuk mempertahankan hidup dari pemberian negara
- 4) *I’tbau al-daulah*, yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat berupa hasil pertanian, hasil pajak, dan uang modal
- 5) Serta harta yang diperoleh individu tanpa daya upaya atau dari hadiah atau dari santunan

Islam memandang HKI sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, sebagaimana *mal* (kekayaan), HKI juga dapat dijadikan objek akad (*al-ma’qud ‘alaih*), baik akad *mu’awadah* (pertukaran komersial).⁴⁹ Suatu bagian dari hukum Islam yang didasari oleh syariat, tidak dianggap sebagai *al-Maqasid* kecuali terpautnya pada sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan. Artinya tujuan apapun yang termasuk dalam *al-Maqasid* tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak orang lain.⁵⁰ Islam juga mempunyai keistimewaan dalam prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman hidupnya yang telah ditetapkan Allah guna memudahkan urusan manusia dan mengatur kehidupan mereka. Telah diketahui bersama betapa Islam sangat tegas dalam menjaga dan menghormati hak-hak kaum muslimin. Banyak ayat serta hadis yang

⁴⁹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁵⁰ Luluk Atirozu Zahroh, “Rekonstruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyasa)”, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, Ahkam Jurnal Hukum Islam, Volume 08, Nomor 01,(Juli 2006), h.80

menyatakan secara gamblang tentang keharaman melakukan pencurian dan menyatakan bahwa pelakunya sebagai pelaku kriminal, serta menetapkan sangsi-sangsi yang dapat membuat jera para pelakunya.

Sudah jelas bahwa pencurian hak kekayaan intelektual dan merek dagang asli atau menggunakannya dengan cara yang tidak dibenarkan tidak kalah bahayanya dari pencurian biasa. Hal ini karena perbuatan tersebut sangat merugikan para pemiliknya serta menghalangi mereka untuk maju dan berkembang. Hal itu juga dapat mencemarkan nama baik pemiliknya akibat adanya penipuan secara sengaja terhadap para konsumen.

Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah. Kelima tujuan itu adalah menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama.⁵¹ Hak cipta baik dalam bentuk tulisan, karya seni dan lain sebagainya, hak paten dan merek dagang merupakan beberapa bentuk hak legal pemiliknya, baik dalam pandangan syariah maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini berlaku, baik hak itu dianggap sebagai harta sebagaimana pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun kita menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta kekayaan dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka menjaga kepentingan umum, sebagaimana pendapat para ulama Hanafi mutaqaddimîn (terdahulu). Pengertian harta kekayaan menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena ia dapat

⁵¹ Haq Hamka, Al-Syatibi, *“Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat”*, (Penerbit Erlangga, 2007), h.95

dimanfaatkan dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya.

Dengan demikian, karena hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentanginya, maka semua ini menjadikan hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dia dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.

Syariat Islam memerintahkan agar bersikap amanah dalam menyandarkan suatu perkataan atau perbuatan kepada para pelakunya. Sehingga Islam mengharamkan seseorang mengklaim suatu perkataan, usaha dan karya orang lain sebagai miliknya atau sebagai milik orang lain yang bukan pemilik aslinya dengan maksud menghilangkan hak-hak pemiliknya. Islam menjadikan tindakan ini sebagai kebohongan yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Di sisi lain, Islam juga menghormati hak penguasaan lebih dahulu terhadap sesuatu, dan menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih berhak dari orang lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespon hal tersebut. Menurut MUI, perlindungan HKI tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak tersebut harus dilindungi oleh syara' atas dasar qaidah karena pelanggaran hak milik merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan.⁵² Perlindungan atas karya intelektualnya sebagai bentuk penghargaan atas karya

⁵² Muhammad Djumahana, "*Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*", (Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.9

kreatifitas intelektualnya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan pemilinya sebagai pemegang hak yang sah dimana melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak.⁵³



⁵³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Prinsip Itikad Baik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah diperbarui dengan undang-undang yang baru yaitu Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun peneliti akan menggunakan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam menganalisis perkara ini. Karena ketika perkara ini berlangsung undang-undang ini belum diperbarui dan masih menggunakan undang-undang yang lama dalam menetapkan hukum. Namun pada intinya Undang-Undang Merek yang lama dan yang baru mempunyai pokok pembahasan yang sama artinya undang-undang yang baru ini tidak merombak keseluruhan isi dari undang-undang merek yang lama.

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa barang jasa atau barang dagang. Dengan didaftarkannya suatu merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.⁵⁴

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Merek pada intinya menentukan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melinsesikan kepada pihak lain dengan itikad baik. Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali telah mendapat izin dari pemilik merek terdaftar.⁵⁵

Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Jangka waktu yang diatur oleh UUM ini lebih lama dibandingkan dengan pasal 18 persetujuan TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.

Tidak tertutup kemungkinan apabila dalam jangka waktu pendaftaran adanya permohonan pembatalan ataupun penghapusan merek yang telah terdaftar, jika dalam jangka waktu tersebut terdapat pelanggaran merek.⁵⁶ Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan jika merek tidak digunakan secara 3 (tiga) tahun

⁵⁴Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO.* (Bandung: PT. Alumni, 2009), h.69

⁵⁵ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 193.

⁵⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO*, h, 53.

berturut-turut dan jika merek digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Merek.

Sebagaimana pada kasus sengketa merek yang terjadi antara Inter Ikea System B.V melawan PT. Ratania Khatulistiwa dengan putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Kasus ini bermula PT Ratania Khatulistiwa menilai IKEA Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' mereknya selama tiga tahun berturut-turut dimana dasar hukum yang digunakan PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 61 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Merek :

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.⁵⁷

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa pada tanggal 17 September 2014 dimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh IKEA Inter Ikea BV Swedia diantaranya yaitu berisi tentang keberatan kepada PT Ratania Khatulistiwa karena dalam pengajuan pendaftaran merek “IKEA” dinilai atas dasar itikad tidak baik. IKEA Inter Ikea BV Swedia merujuk pada pasal 4-5 Undang-Undang Merek yaitu:

⁵⁷ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 61 ayat (1)

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ; b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi milik umum; atau d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Tindakan PT Ratania Khatulistiwa dalam mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ini justru menunjukkan itikad tidak baik dengan maksud memdompleng keterkenalan merek “IKEA” ini.⁵⁸ Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pasal 6 ayat (1) juga menyebutkan bahwa:⁵⁹

- (1) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Hal inilah yang mendasari IKEA Swedia mengajukan keberatan terhadap putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara ringkas yaitu:

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang

⁵⁸ Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, h. 23-24

⁵⁹ Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001

diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶⁰

Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Sedangkan fungsi dari merek yaitu sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain. Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip, dan yang berarti merek tersebut secara totalitas ditiru. Yang dimaksudkan dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.⁶¹

Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya, yakni :⁶²

1. *Similarity in appearance* (kemiripan dalam hal penampilan), yang dalam arti dapat membingungkan dalam bentuk penggambaran.
contoh : ▲ = ▼
2. *Similarity in sound* (kemiripan bunyi/pengucapan), yang dalam arti dapat membingungkan dalam bentuk pengucapan.
contoh : Bally = Belly
3. *Similarity in concept* (kemiripan dalam konsep makna), di mana arti dalam suatu bentuk memiliki persamaan dalam pengucapan.
contoh : * = star

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, h. 19

⁶¹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 359

⁶² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h.360.

Berdasarkan konsep persamaan pada pokok atau keseluruhannya di atas, maka penulis akan menganalisis apakah merek “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek ‘IKEA’ milik Inter Ikea BV asal Swedia.

Guna melancarkan produksi dan pemasaran produk-produknya, maka PT. Ratania Khatulistiwa perusahaan asal Surabaya memilih dan menentukan merek untuk produknya yakni “ikea” yang merupakan singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Dimana dalam penjelasan putusan dijelaskan uraian dari ‘ikea’ tersebut adalah:⁶³

- i : Intan, akronim dari Industri Rotan;
- k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat (PT. Ratania Khatulistiwa);
- e : Esa, yang berarti satu atau tunggal;
- a : Abadi, yang berarti kekal atau selamanya.

Menurut penulis penggunaan intan sebagai akronim dari industri rotan dapat menimbulkan kekeliruan, apabila masyarakat mengetahui secara minim maka yang dapat mereka simpulkan bahwa intan dalam kata “ikea” tersebut merupakan salah satu batu mulia. Seharusnya dalam pemilihan suatu merek seyogyanya menggunakan kata yang memiliki arti pasti dan jelas.

Sedangkan, merek ‘IKEA’ milik Inter Ikea, B.V asal Swedia, merupakan singkatan dari:⁶⁴

- I : Ingvard
- K : Kampard
- E : Elmtaryd
- A : Agunnaryd

Nama merek “IKEA” = Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd adalah nama dari pemilik atau penciptanya asal Swedia. Merek “IKEA” milik Inter Ikea

⁶³Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015), h. 3.

⁶⁴Putusan Mahkamah Agung No. 39/Merek/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst, h.2.

System mempunyai ciri-ciri khas tersendiri, artinya merek “IKEA” bukan berasal dari kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa manapun, oleh karena itu, merek “IKEA” disebut sebagai “merek yang ditemukan atau diciptakan” atau disebut juga dalam Bahasa Inggrisnya yaitu “*Coined Mark*” atau dikenal juga dengan istilah “*Invented Mark*”. Ingvar Kamprad dan merek “IKEA” saling terkait atau melekat erat antara Ingvar Kamprad sebagai yang menciptakan dan menemukan nama merek “IKEA” sebagai nama merek asli yang tidak mempunyai arti dalam kamus bahasa manapun dan nama merek IKEA tersebut digunakan pula untuk nama perusahaannya.⁶⁵

Lebih lanjut, ditinjau dari segi logo dari masing-masing perusahaan, secara kasat mata keduanya memiliki kemiripan.



Logo merek ‘IKEA’ milik Inter Ikea asal Swedia seperti pada gambar di atas bagian kiri merupakan logo ‘IKEA’ pada tahun 1967 dan logo terbaru sebagai berikut :



⁶⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 39 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst.

Kedua logo tersebut secara jelas memiliki kesamaan baik dalam bentuk penyusunan huruf, penggambaran visual, serta persamaan bunyi dalam pengucapan, maka hal ini telah melanggar fungsi dari merek tersebut.

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:⁶⁶

1. Fungsi indikator sumber, artinya 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, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru.

Pendaftaran merek merupakan sebuah proses yang tidak sebentar, bukan serta merta permohonan diajukan lalu merek langsung didaftar. Seseorang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sudah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, Dirjen HKI baru akan memberikan nomor permohonan sekaligus tanggal penerimaan permohonan. Demikian pula saat PT Ratania Khatulistiwa baru mendapatkan nomor-nomor permohonan di atas, belum ada hak eksklusif apapun yang dimiliki PT Ratania Khatulistiwa atas merek-mereknya

⁶⁶ OK, Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h.59

tersebut. Hak eksklusif baru akan dimiliki oleh pemohon jika merek-merek yang dimohonkan pada akhirnya disetujui untuk didaftar oleh Dirjen HKI, meskipun masa perlindungannya yaitu masa berlaku hak eksklusif akan dihitung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, bukan sejak tanggal merek didaftar.⁶⁷

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan Hukum bersifat territorial. Artinya perlindungan Hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim HKI setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.⁶⁸

Ada dua tahapan esensial yang harus dilalui oleh sebuah merek untuk bisa didaftarkan:⁶⁹

1. Pemeriksaan substantif dimana pemeriksa merek di DJKI akan menilai apakah merek dapat diterima sesuai pasal 4 dan 5 UU Merek, serta membandingkan merek yang akan didaftar dengan merek-merek milik orang lain yang telah terdaftar duluan, kalau-kalau terdapat persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya sesuai Pasal 6 Undang-Undang Merek; dan

⁶⁷Prayudi Setiadharna, *Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA*, <http://www.hki.co.id/artikel>, diakses pada 28 Mei 2017, jam 20:17 WIB

⁶⁸Sufiarina, "*Hak Prioritas dan Hak Ekklusif dalam Perlindungan HKI*", *Jurnal Hukum*, Vol.3 No.2, h.271

⁶⁹Prayudi Setiadharna, *Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA*, <http://www.hki.co.id/artikel>, diakses pada 28 Mei 2017, jam 20:17 WIB

2. Pengumuman dimana masyarakat umum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek yang akan didaftar tadi.

Jika lolos dari kedua tahapan tadi barulah merek benar-benar resmi didaftar, dan selanjutnya Dirjen HKI akan segera menerbitkan sertifikat pendaftaran merek. PT Ratania Khatulistiwa pastinya tahu persis mengenai keberadaan dua merek “IKEA” yang sudah terdaftar jauh lebih dahulu dari permohonan pendaftaran merek “ikea” miliknya di kelas barang yang sama. PT Ratania Khatulistiwa secara sadar mengetahui akan ancaman keberadaan kedua merek “IKEA” terdaftar itu terhadap peluang keberhasilan pendaftaran merek “ikea”-nya sendiri. Cepat atau lambat, dalam pemeriksaan substantif Dirjen HKI hampir dapat dipastikan akan mengeluarkan usulan penolakan atas permohonan pendaftaran merek “ikea” di kelas 20 dan 21, karena memiliki persamaan dengan merek-merek “IKEA” yang sudah lebih dahulu terdaftar.

Jadi permohonan pendaftaran merek “ikea” oleh PT. Ratania Khatulistiwa menghadapi situasi yang bisa dikatakan menyulitkan. Selama merek “IKEA” milik Inter Ikea System masih terdaftar, mustahil rasanya merek-merek “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa bisa tercetak pada sertifikat pendaftaran merek di Indonesia.

Persamaan secara keseluruhan (*identic*) terkait dengan teori identitas ganda (*double identity*) diatur dalam *Article 15 (1)* dan *Article 16 (1) TRIPs* dan *Article 5 (2) Paris Convention*. Dalam Undang-Undang Merek tidak ada penjelasan mengenai arti dari istilah “persamaan secara keseluruhan”. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:⁷⁰

⁷⁰ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, h.175

“persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin *entires similiar* atau sama keseluruhan elemen.”

Dengan kata lain, merek yang diajukan pendaftarannya merupakan salinan (*copy*) atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut *copy* atau reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷¹

- a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya;
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa;
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar;

Secara sederhana kriteria merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identical marks*) ada, apabila tanda memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek dan diterapkan untuk produksi sejenis yang telah dilindungi lebih dahulu dan perbuatannya dapat dikatakan pemalsuan (*counterfeiting*).⁷² Selanjutnya, terminologi “persamaan pada pokoknya secara keseluruhan” atau “merek similiar” juga diatur dalam *Article 15 (1)* dan *Article 16 (1) TRIPs* dan *Article 5 (2) Paris Convention*.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan terdapat dalam merek-merek tersebut.⁷³

⁷¹ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, h.176.

⁷² Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, h.176.

⁷³ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2005), h.16

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya PT. Ratania Khatulistiwa dengan jelas meniru secara keseluruhan merek dari Ikea swedia. PT Ratania Khatulistiwa ini telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan pasal 90 Undang-Undang Merek, yang berbunyi :

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

(a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.”

Sedangkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau paling banyak denda 1 milliyar rupiah.”

Peniruan merek sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pasal 20-21. Pasal 4 mensyaratkan bahwa seorang pemohon pendaftaran merek harus memiliki iktikad baik tanpa ada niat lain. Niat yang dimaksudkan adalah untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Niat tersebut terpenuhi jika berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek dikemukakan contoh yang kemudian dikaitkan dengan konsep persamaan pada pokoknya dan konsep merek terkenal.

Uraian diatas menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung niat untuk meniru ketenaran merek lain sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain, dan menyesatkan konsumen hingga membuat konsumen terkecoh. Ciri yang mendasari mengenai peniruan merek ini yaitu pada pasal pada

pasal 6 adanya keterhubungan antara peniruan merek dengan konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Sementara pada pasal 4 dalam Undang-Undang Merek jika dikaitkan dengan pasal 7 yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI, maka pasal ini memberikan beban kepada Direktorat Jenderal HKI untuk menolak pendaftaran permohonan merek yang dinilai tidak beritikad baik. Jadi penentu pertama apakah sebuah merek didaftarkan berdasarkan itikad baik oleh pemiliknya terletak pada Direktorat Jenderal HKI, sekaligus menjadi penentu kedua apakah suatu merek didaftarkan atas itikad baik atau tidak.

Menanggapi atas pertimbangan tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember No.220/PK/1996 mengenai perkara Nike bahwasannya hakim memberi putusan pertimbangan mengenai itikad baik sebagai berikut:

Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang terkenal itu.⁷⁴

Yurisprudensi diatas menjelaskan bahwa pemilik usaha dilarang menggunakan merek yang mirip apalagi menjiplak mirip asing, karena mendafatarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas menunjukkan perbuatan yang beritikad tidak baik dengan tujuan membonceng pada merek yang terkenal. Yurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan keputusan maka seharusnya hakim

⁷⁴ Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, (Jakarta : 2008), h. 108.

kasasi yang menangani perkara merek IKEA ini terlebih dahulu mempelajari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, mengingat merek IKEA milik Swedia ini merupakan merek terkenal yang pendaftaran mereknya sudah ada di berbagai dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam kasus IKEA Swedia melawan PT.Ratania Khatulistiwa hakim dinilai tidak mempertimbangkan mengenai itikad baik dalam memutuskan perkara, meskipun dalam permohonan kasasi yang diajukan IKEA Inter Ikea BV Swedia mengungkit tentang pengajuan permohonan merek yang dilakukan oleh PT Ratania Khatulistiwa adalah dengan dasar itikad tidak. Adapun bunyi dari permohonan kasasi adalah sebagai berikut:⁷⁵

“Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan merek ‘ikea’ dengan maksud ‘membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia’, tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek ‘IKEA’ milik Pemohon Kasasi, justru menunjukkan iktikad Termohon Kasasi yang bermaksud mendompleng keterkenalan Merek ‘IKEA’ Pemohon Kasasi; Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa permohonan pendaftaran merek ‘ikea’ Termohon Kasasi yang diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek ‘IKEA’ milik Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek ‘ikea’ Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek ‘IKEA’ Termohon Kasasi diajukan tanpa iktikad baik”

⁷⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 264. K/Pdt.Sus-HKI/2015, h.23.

Pada pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa:

Permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

Pasal diatas menerangkan bahwa permohonan merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada merek terkenal. Merek “IKEA” merupakan merek terkenal yang sudah di daftarkan di berbagai negara. Topik tentang merek terkenal merupakan hal yang masih diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi konkrit tentang merek terkenal. WIPO telah mengeluarkan *guidelines* yang intinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain:⁷⁶ (1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan; (2) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek; (3) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut; (4) Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek; (5) Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; dan (6) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Kriteria merek terkenal didasarkan selain pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah

⁷⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 74.

diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.⁷⁷

Fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwasannya IKEA Swedia merupakan merek terkenal yaitu IKEA Swedia telah mengantongi 76 sertifikasi merek di beberapa negara dan telah melakukan investasi serta promosi secara besar-besaran yang diajukan berdasarkan bukti-bukti. Bukti lain yaitu dari putusan Mahkamah Agung perkara IKEA melawan IKEMA yang menyatakan dengan jelas bahwa IKEA merupakan merek terkenal⁷⁸

IKEA merupakan merek yang bernilai tinggi dan termasuk dalam *The World's Most Valuable Brands* versi Forbes dimana IKEA berada dalam peringkat ke-41 dari 100 merek yang dianggap bernilai. Berdasarkan data Forbes pada November tahun 2013, merek IKEA berniali \$11,5 Biliion. IKEA menjual sebanyak 9.500 produk dan pada tahun lalu tokonya dikunjungi oleh 690 juta konsumen.⁷⁹ Selain itu merek IKEA juga termasuk dalam *Best Global Brands* 2013 versi Interbrands dan berada pada peringkat ke-26 dari 100 merek yang dianggap sebagai merek terbaik. Saat ini toko IKEA telah terdapat di 40 begara di dunia dengan jumlah karyawan sebanyak 139.000 orang. IKEA juga menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat di Eropa pada tahun 2012.⁸⁰ Nilai terkait suatu merek merupakan kriteria untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Seperti yang telah dijelaskan diatas.

⁷⁷ udargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 57.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29/Merek/2011/ PN. Niaga. Jkt. Pst.h.71

⁷⁹ Forbes.com, "*The World's Most Valuable Brands*", <http://www.forbes.com/companies/ikea/>. Diiakses pada 29 Mei 2017 pukul 22:10

⁸⁰ Interbrand.com, "*Best Global Brands 2013*", <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/IKEA>. Diakses pada 29 Mei 2017 pukul 22:32

Perlindungan hukum merek terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan juga dalam *the TRIPS Agreement* (Perjanjian TRIPS). Ketentuan untuk melindungi merek terkenal berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan perjanjian TRIPS termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua treaty tersebut masing-masing melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Keppres No.7 Tahun 1994. Untuk memenuhi komitmennya sebagai salah satu negara anggota, pemerintah Indonesia sejak 1997 telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap UU Merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal HKI untuk melindungi merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain terutama untuk barang dan/jasa yang sejenis. Dalam Undang-Undang yang berlaku, kewenangan melindungi merek terkenal tersebut diberikan melalui pasal 4, pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 6 ayat (2), dan dalam Undang-Undang Merek terbaru yaitu Nomor 15 Tahun 2016 diatur pada pasal 21.

Suatu hal penting dalam hukum merek adalah perlindungan terhadap merek terkenal. Merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional WIPO *Treaty*, dan juga diatur kemudian oleh negara-negara Amerika, Australia, Inggris, dan Indonesia. Ciri spesifik dari merek terkenal adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak terbatas pada produk tertentu atau jenis tertentu.

Berdasarkan bukti dan penjelasan diatas maka perlu kiranya Hakim Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan mengenai merek terkenal milik

IKEA Swedia ini, karena meskipun merek IKEA Swedia telah di hapuskan pendaftarannya namun perlu dilihat dari sisi keterkenalan merek IKEA ini. Suatu merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat, tetapi tidak didafrarkan akan tetap diberikan perlindungan hukum.⁸¹

Pengajuan gugatan penghapusan merek “IKEA” pada kasus ini diajukan oleh pihak ketiga. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara. Pihak ketiga yang seharusnya berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan pasal 63 UUM adalah bukan pihak dalam suatu perjanjian, dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan suatu pihak yang memiliki hak untuk itu.

Menurut peneliti berdasarkan kasus diatas Inter Ikea System Swedia dapat membuktikan secara jelas bahwa produk mereka dengan merek “IKEA” miliknya masih digunakan di Indonesia. Hakim Mahkamah Agung seharusnya dalam menerapkan peraturan yang sama untuk kasus dengan gugatan dan bukti yang sama, agar terjadi keadilan bagi masing-masing pihak serta tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat dengan sistem hukum yang berlaku.

Contoh lain kasus merek mengenai peniruan merek terkenal adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2003 dengan Nomor Putusan 014 K/N/HaKI/2003, perkara merek “AQUA” dan “AQUALIVA”. Merek dagang “AQUA” yang sudah sangat dikenal masyarakat, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUALIVA” milik pihak lain. Telah jelas terjadi iktikad tidak baik dari

⁸¹ Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelctual Property Rights, h.11

pihak yang mendaftarkan merek “AQUALIVA” yaitu dengan sengaja meniru merek dagang “AQUA” yang sudah sangat terkenal sehingga pendaftar merek “AQUALIVA” sengaja untuk menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*) sehingga masyarakat akan mengira bahwa seakan-akan kedua merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama. Dalam hal ini pihak “AQUALIVA” dapat memperoleh keuntungan baik secara materil maupun immaterial.⁸²

Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu musihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.⁸³ Mengingat hak merek bersifat khusus, maka itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jika ada orang lain beritikad tidak baik melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersifat khusus tadi. Dalam hal seperti inilah terletak urgensi perlindungan hukum atas merek. Pada umumnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada peniruan merek menimpa merek-merek terkenal yang selama ini sudah dikenal reputasi baik oleh konsumen.⁸⁴

Perlu diketahui sebelumnya IKEA Swedia pernah mempunyai perkara dengan merek IKEMA yakni pada kasus yang mengenai persamaan pada pokoknya, hakim secara jelas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan persaingan curang terhadap merek terkenal dan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek “IKEMA”, sedangkan dalam perkara “IKEA”

⁸² Tunggal, Imam Sjahputra; Heri Herjandono dan Parjio (*Hukum Merek Indonesia*), Harvarindo, 2005.

⁸³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 131.

⁸⁴ Agus Sujatmiko, “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal”, *Mimbar Hukum*, Volume 2, (Juni 2010), h.252

asal Swedia dan “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa, hakim secara nyata mengenyampingkan fakta bahwa merek ‘IKEA’ memiliki kesamaan pada pokoknya pada merek “IKEA” asal Swedia yang merupakan merek terkenal dan telah lama menguasai perdagangan internasional dalam industri *furniture* rumah tangga. Adanya kasus ini dapat dijadikan sebagai faktor pendukung mengenai permohonan berdasarkan atas itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa.

Uraian diatas menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung niat untuk meniru ketenaran merek lain sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain, dan menyesatkan konsumen hingga membuat konsumen terkecoh. Ciri yang mendasari mengenai peniruan merek ini yaitu pada pasal pada pasal 6 adanya keterhubungan antara peniruan merek dengan konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Terkait tentang penghapusan merek IKEA milik Swedia, UUM merek memang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melawan suatu merek yang sudah terdaftar melalui gugatan di Pengadilan Niaga, yaitu dengan dua bentuk perlawanan. Pertama adalah gugatan pembatalan, pengadilan diminta membatalkan pendaftaran merek-merek yang semestinya ditolak/tidak diterima pendaftarannya oleh Dirjen HKI karena sebab-sebab di pasal 4,5 dan 6 UUM. Kedua adalah gugatan penghapusan, dimana penggugat meminta agar suatu merek terdaftar di hapus dari daftar umum merek dengan alasan salah satunya karena merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemilik, biasanya hal ini disebut dengan istilah “*non-use*”.⁸⁵

⁸⁵Prayudi Setiadharna, *Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA*, <http://www.hki.co.id/artikel>, diakses pada 1 Juni 2017, jam 14:47 WIB.

Perlu kiranya untuk mengetahui alasan-alasan Inter Ikea Swedia tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut, sehingga menyebabkan dikabulkannya penghapusan merek IKEA miliknya oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam pasal 61 ayat (2) yang telah disebutkan diatas bahwa:

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika : a. merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

Sesuai dengan pasal diatas maka PT Ratania Khatulistiwa mengadakan market survey oleh lembaga Berlian Group Indonesia yang hasilnya menyimpulkan bahwa dari sampel 5 kota besar di Indonesia yaitu : Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan Denpasar dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013 merek “IKEA” tidak pernah dijual atau diedarkan di toko-toko furniture di seluruh wilayah Republik Indonesia, pernyataan ini menguatkan gugatan dari PT Ratania Khatulistiwa. Namun, IKEA Inter Ikea BV Swedia mengajukan bukti yang tercantum dalam isi permohonan kasasi berupa :⁸⁶

- a. Bukti fisik produk-produk yang menggunakan Pendaftaran merek “IKEA” Pemohon Kasasi di kelas 20 dan kelas 21 yang diproduksi di Indonesia oleh produsen yang ditunjuk, adapun produsen tersebut ialah di antaranya adalah PT. Karya Sutarindo dan PT. Findora Internusa.
- b. Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang memberikan konfirmasi produksi merek “IKEA” serta bukti mengenai dokumentasi produk-produk “IKEA”.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.sus-Hki/2015, h.29

- c. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi Pemohon Kasasi.
- d. Bukti berupa faktor-faktor penjualan atas produk-produk dengan menggunakan Pendaftaran Merek “IKEA” Pemohon Kasasi yang dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak 2006 hingga 2013.
- e. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, menurut peneliti bahwa pengabulan gugatan atas pendaftaran merek yang menurut hakim sesuai dengan pasal 61 ayat (2) UUM tersebut tidak dapat digunakan pada kasus ini. Dalam penjelasan pasal 61 ayat (2) huruf (a) UUM dijelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ‘pemakaian terakhir’ adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.”

Melihat penjelasan diatas bukti-bukti yang diajukan oleh Inter Ikea System Swedia tersebut merupakan bukti sempurna terpenuhinya unsur perdagangan. Adapun terpenuhinya perdagangan apabila memiliki unsur : a. Penjual, b. Pembeli, c. Adanya kegiatan produksi, d. Adanya produk yang diterima oleh pembeli.

Pengajuan bukti-bukti oleh Inter Ikea System Swedia salah satunya terdapat bukti penjualan serta pendistribusian barang secara langsung dari

Pemohon Kasasi kepada berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia. Selanjutnya, bukti produksi yang diajukan oleh Inter Ikea System Swedia yaitu bukti produksi berbagai jenis produk di kelas 20 dan 21 yang di produksi oleh PT. Findora Internusa berdasarkan perjanjian antara PT. Findora Internusa dengan Ikea Trading (Hongkong) Ltd. Dari keterangan bukti-bukti tersebut sesungguhnya secara sempurna telah membuktikan adanya pemakaian merek “IKEA” di dalam perdagangan di Indonesia.

Pernyataan lainnya yaitu bukti pendaftaran merek “IKEA” di beberapa negara. “IKEA” pertama kali didaftarkan sebagai nama merek dagang atau nama dagang di Negara Swedia yaitu pada tahun 1943 dan saat ini merek IKEA dan kombinasi-kombinasinya milik Pemohon Kasasi telah terdaftar diberbagai negara di dunia sejak mulai tahun 1943 hingga tahun 2007 di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan registrasi merek sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 20 dan kelas 21 serta berbagai kelas lainnya di negara-negara dimana telah didaftarkannya merek IKEA milik Inter Ikea System Swedia. Selanjutnya, IKEA Swedia memasarkan produk barangnya secara aktif dengan berbagai cara, antara lain melakukan promosi agar produk barang merek IKEA laku terjual.

TRIPs tidak mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek terdaftar, tapi hanya mengatur mengenai pembatalan merek yang syaratnya adalah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Terdapat pada pasal 19 TRIPs yang berbunyi :

1. if use required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years on non use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently

*of the will of the owner of the trademark, such as import restriction on or other governments for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons of use.*⁸⁷

Salah satu prinsip dari Konvensi Paris yaitu prinsip tentang persamaan perlakuan mutlak antara orang asing dengan warga negara Indonesia sendiri. Prinsip ini disebut dengan prinsip *National Treatment* atau prinsip asimilasi yaitu bahwa seseorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negara peserta Uni, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara di mana mereknya didaftarkan.⁸⁸

Indonesia merupakan salah satu anggota dari Konvensi Paris maka sudah seharusnya mengikuti aturan yang ada dan sudah ditetapkan oleh Konvensi Paris. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum di mana memposisikan hukum itu adalah aturan, dan yang dinamakan sebuah aturan maka harus dijalankan. Adanya hal ini maka sudah sewajarnya bahwa Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruhnya warganya khususnya yang membutuhkan perlindungan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perlu kiranya Hakim Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan mengenai merek terkenal milik IKEA Swedia ini, karena meskipun merek IKEA Swedia telah di hapuskan pendaftarannya namun perlu dilihat dari sisi

⁸⁷ “1. Dalam hak penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3(tiga) tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan.

⁸⁸ sengketa Merek Non-Use, <http://repository.unpas.ac.id/3643/3/BAB%201%20new.pdf> . Diakses pada 1 Juni Pukul 12:43 WIB

keterkenalan merek IKEA ini. Karena suatu merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat, tetapi tidak didaftarkan akan tetap diberikan perlindungan hukum.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek IKEA Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa tidak mempertimbangkan tentang adanya itikad tidak baik dan mengabulkan permohonan merek yang diajukan oleh PT Ratnia Khatulistiwa. Sedangkan pada kasus IKEA sebelumnya yaitu sengketa yang terjadi dengan merek IKEMA yang mana merek yang digunakan tidak sama persis hanya berbeda pada huruf M saja hakim memutuskan bahwa merek IKEMA telah melakukan suatu tindakan dengan itikad tidak baik yaitu persaingan curang terhadap merek terkenal dan memutuskan membatalkan pendaftaran merek IKEMA. Adanya perbedaan putusan pada perkara yang sama ini maka akan memberikan kepastian hukum yang berbeda dan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Perlu dipertimbangkan pula bahwasannya merek IKEA Swedia merupakan merek asing terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara dan pernah didaftarkan di Indonesia. Keterkenalan merek IKEA ini terbukti juga dari pernyataan hakim dalam perkara yang terjadi dengan merek IKEMA yang menyatakan bahwa merek “IKEA” merupakan merek terkenal. Sehingga dapat dinilai secara jelas bahwa PT. Ratania Khatulistiwa dengan sengaja mempunyai itikad tidak baik meniru dan membonceng keterkenalan merek IKEA Swedia. Mengenai sistem perlindungan HKI yang bersifat teritorial artinya perlindungan

⁸⁹ Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelctual Property Rights, h.11

hukum hanya diberikan di negara mana merek tersebut didaftarkan. Maka IKEA Swedia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia. Karena sengketa yang terjadi ini berada di Indonesia serta merek terkenal “IKEA” juga pernah didaftarkan di Indonesia meskipun sekarang telah dihapus pendaftarannya. Karena suatu merek terkenal meskipun belum didaftarkan mereknya maka merek terkenal tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2001 pasal 6 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pasal 21 sesuai dengan penjelasan yang telah peneliti uraikan diatas. Tidak ada perubahan yang mendasar antara undang-undang yang baru dan yang lama, pada intinya isi pasal dari kedua undang-undang tersebut adalah sama.

B. Prinsip Itikad Baik dalam Undang-Undang Merek Tিজauan Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Islam memang tidak mengatur secara jelas dan eksplisit tentang merek baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadits nabi, karena gagasan pengakuan atas merek dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal oleh masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman dengan adanya HKI ini memberikan tuntutan kepada Islam untuk melindunginya secara syariat. Mengingat tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun hadits yang membahasnya secara eksplisit, maka sumber hukum yang digunakan adalah *masalah musrsalah* (kemasalahatan umum). Karena dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, sebagaimana *mal*

(kekayaan), HKI juga dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadah* (pertukaran Komersial) maupun akad *tabarru'at* (non komersial).⁹⁰

Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga, karena kebanyakan benda dinilai dari manfaatnya bukan zat fisiknya. Oleh karena itu, manfaat tersebut harus dilindungi secara hukum. Demikian pula penemuan baru harus dinilai dari manfaatnya dan dari situ diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindunginya.

Sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya bahwa hak merek merupakan salah satu bagian dari HKI. Hak merek dalam Islam dikatakan sebagai hak milik. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pendaftaran merek yaitu tercantum pada pasal 4 UUM tahun 2001 dan pada pasal 21 ayat (3) dalam UUM terbaru tahun 2016 yang menyebutkan bahwa :

“merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Prinsip itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrak. Prinsip itikad baik merupakan suatu hal esensial dalam pelaksanaan perjanjian, karena timbulnya sengketa biasanya bermula dari itikad baik dari para pihak dalam

⁹⁰ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

melakukan perjanjian mereka bersama. Hal ini jua dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
كَذَلِكُمْ شَيْءٌ قَدْ يَرَى

Artinya : *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Maksud dari yang dikehendaki dari ayat diatas yaitu seseorang yang berniat baik (itikad baik) atas perbuatannya Allah akan memberikan bagian pahala dan seseorang yang berniat buruk (itikad buruk) atas perbuatannya, maka Allah akan berikan baginya sanksi. Ayat ini diperjelas dengan ayat selanjutnya yaitu surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ قُلْ يَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَنَا جُزْءًا مِمَّا كَسَبْنَا مِنْ قَبْلِكَ ۗ لَنَا نَصْرٌ مِنْكَ وَإِنَّا بِكَ رَاغِبُونَ ۗ
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".*

Ayat diatas sebagai pendukung dan penjelas atas itikad baik dan adanya sanksi atas perbuatan yang tidak beritikad baik seperti halnya yang telah disebutkan dalam UUM itu sendiri. Islam mengajakan bahwa semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud atau niat melakukannya. Oleh karena itu adakalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu sehingga berdampak pada hukum tertentu pula. Ketentuan tersebut didasarkan pada kaidah fiqih tentang *al-Niyyat wa al-Maqasid* (niat dan tujuan) yang berbunyi:⁹¹

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : “segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa hukum suatu perbuatan itu sangat bergantung pada maksud dan tujuan dari perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu benar atau tidaknya suatu perbuatan itu dilihat dari niatnya.

Itikad baik menjadi niat awal dari sebuah tindakan atau perbuatan. Menurut UUM perbuatan dikatakan beritikad tidak baik apabila mengandung salah satu unsur yang telah disebutkan dalam pasal 4 UUM tahun 2001 dan pasal 21 UUM tahun 2016. Sedangkan menurut syariah Islam, itikad itu ada dua macam, yakni itikad baik dan itikad buruk. Dan bagi manusia yang beritikad baik pada perbuatannya maka Allah berikan baginya pahala dan bagi manusia yang beritikad buruk maka Allah berikan baginya sanksi. Dengan hal ini sudah jelas kiranya bahwa syariah pun mendukung adanya sanksi bagi seorang yang beritikad buruk dan melarang perbuatan tercela tersebut.

⁹¹ Abbas Arfan, “99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h.133

Dijelaskan bahwa sistem perlindungan HKI yaitu bersifat teritorial, yang artinya merek akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan negara dimana merek tersebut didaftarkan. Namun dalam hukum Islam tidak diatur mengenai perlindungan hukum teritorial, dalam hukum Islam merek merupakan hak kekayaan yang merupakan hak milik seseorang. Jadi ketika merek “IKEA” yang merupakan milik dari Inter Ikea System BV direbut dan diambil oleh PT Ratania Khatulistiwa maka perbuatan tersebut dilarang karena merupakan perbuatan pencurian. Karena merek “IKEA” yang merupakan merek terkenal adalah hak milik pemiliknya yaitu Inter Ikea System Swedia. Hal tersebut berdasarkan pada *istishab* yang dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa :

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

(Hukum asal adalah menetapkannya sesuai apa yang ada sebelumnya)

Maksud dari kaidah diatas adalah “segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara (dalil) yang merubahnya.⁹² Jadi merek “IKEA” yang statusnya merupakan merek terkenal akan tetap melekat menjadi milik IKEA Swedia selama keterkenalan merek tersebut di hapus.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Islam tidak megenal tentang perlindungan hukum bersifat teritorial, dalam Islam dijelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan dilarang oleh agama maka hukumnya haram dan berdosa. Dalam hal ini maka PT Ratania Khatulistiwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam yaitu mempunyai niat itikad baik

⁹² Abbas Arfan, “99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah”, h.141.

dalam pendaftaran permohonan merek serta telah mengambil hak milik orang lain.

Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, sebagaimana diatur dalam kaidah :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: *Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa alasan yang legal*

Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya yaitu tentang niat. Ketika seseorang telah diketahui mempunyai niat yang tidak baik yaitu mencuri hak orang lain maka hal tersebut dilarang. Hanya mempunyai niat saja dilarang apalagi melakukannya. Kaidah ini mengajarkan bahwa Islam melarang siapapun (walau orang tua, anaknya atau kerabatnya), dengan alasan apapun (walau bercanda), kecuali dengan alasan syar'i. Bahkan apabila seseorang telah mengambilnya dengan prasangka bahwa barang itu adalah miliknya, maka dia tetap wajib mengembalikannya apa adanya, jika masih ada atau dengan mengagantinya dengan nilai atau ganti jika sudah rusak atau hilang. Bahkan juga sekalipun karena lupa atau tidak sengaja. Karena lupa tidak bisa menjadi uzur jika terkait hak-hak orang lain. Di samping itu sebab yang membolehkan mengambil harta orang lain haruslah sesuatu yang sesuai menurut syariat Islam, baik lahir maupun batin.⁹³

Karena merek IKEA merupakan merek terkenal yang sudah dikenal di masyarakat internasional, maka tentulah banyak pesaing-pesaing usaha yang memanfaatkan keterkenalan merek tersebut dengan niat meniru merek tersebut sehingga dapat mengecoh konsumen. Seperti halnya kasus yang telah terjadi yaitu

⁹³ Abbas Arfan, "99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah", h.258

sengketa antara IKEA BV system melawan PT. Ratania Khatulistiwa yang peneliti teliti. Dalam hal ini PT. Ratania Kahutilistiwa telah melakukan pelanggaran yaitu selain melanggar UUM tetapi juga telah melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. PT. Ratania Khatuistiwa mempunyai niat buruk (itikad tidak baik) dalam pendaftaran mereknya. Karena sebelumnya merek IKEA ini merupakan merek IKEA milik perusahaan asal Swedia yang kemudia dihapus oleh Direktorat Jenderal HKI karena telah menidurkan mereknya, itupun karena tuntutan dari PT. Ratania Khatulistiwa.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dapat diketahui bahwa PT. Ratania Khatulistiwa mempunyai niat untuk merebut merek IKEA milik Swedia. Karena sebelumnya PT. Ratania Khatulistiwa ini sudah mengetahui bahwa merek ini merupakan merek milik orang lain, tetapi dengan sengaja PT. Ratania Khatulistiwa merebut hak milik yang sebelumnya dimiliki oleh IKEA Swedia.

Telah dijelaskan bahwasannya merek dalam hukum Islam disamakan dengan hak kekayaan atau hak milik, yang mana telah disebutkan dalam macam-macam hak milik yaitu hak pribadi. Hak merek dalam hukum Islam termasuk dalam macam hak milik pribadi. Dalam memperoleh hak pribadi ini proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram.⁹⁴

Adanya pengakuan dan perhatian Islam terhadap perkara harta kekayaan, kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi, hal ini menunjukkan bahwa Islam

⁹⁴ Ahmad Ahzar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat," h. 76

juga memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang terkait dengan harta kekayaan dan kepemilikan. Dalam hal ini persoalan perlindungan terhadap hak atas suatu merek tentunya juga mendapatkan perhatian oleh syariat Islam. dikarenakan merek merupakan aset bernilai material dan menghasilkan keuntungan yang diakui kepemilikannya dalam syariat Islam.

Perlindungan hak merek dalam Islam juga didasakan pada kewajibannya individu melindungi hartanya dari bahaya. Islam pun melindungi harta yang dihasilkan dengan jalan halal. Dan hal yang mendasari dari perlindungan hak milik atau harta dalam Islam yaitu berkaitan dengan *maqasid syariah*, yang mana salah satunya yaitu menjaga harta.

Menurut penjelasan diatas maka yang dilakukam oleh IKEA Swedia dalam permohonan kasasinya dibenarkan dalam Islam yaitu dalam rangka melindungi harta miliknya. Merek yang awalnya merupakan miliknya ini direbut oleh orang lain dengan jalan yang salah dan dilarang baik dalam UUM sendiri dan juga dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam diuraikan bahwa orang yang memperoleh harta dari jalan yang dilarang maka dapat dikenakan sanksi.

Adapun sanksi yang diberlakukan atas mereka, maka pada dasarnya ia masuk dalam masalah ganti rugi nilai kerugian yang ditimbulkan karena tindakan pemalsuan tersebut. Penentuan nilai kerugian ini diserahkan kepada keputusan hakim berdasarkan hasil perhitungan para pakar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) yang dapat membuat jera para pemalsu tersebut agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum itu.

Perlindungan HKI dalam hak merek ini juga diperkuat dengan fatwa yang telah disyahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya dalam fatwa tersebut diatur bahwa:⁹⁵

“ setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezhaliman dan hukumnya adalah haram.”

MUI juga menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁶ Adanya undang-undang ini, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk memepgunakan sendiri, melaarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memepgunakan hak yang ia miliki. Maksud diberikannya hak eksklusif ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik gak merek, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas atau inovasi dalam bidang teknologi tau bisnis untuk mengembangkan usaha serta mengatasi persaingan curang prevenif dan represif dari pelaku persaingan curang yang mengabaikan pengembangan kreatifitas dan inovasi tersebut. Menurut peneliti Islam sangat menghargai kreatifitas karya individu hasil karya manusia, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, oleh karena itu tidak ada salahnya jika seorang muslim mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya karena Islam tidak membatasi hal tersebut selama sesuai dengan jalan yang diperbolehkan dan tidak dilarang.

⁹⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonnesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁹⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonnesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta orang lain. Dengan demikian maka perbuatan-perbuatan yang mempunyai niat tidak baik atau itikad buruk dapat terminimalisir. Inti dari semua penjelasan diatas bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan yaitu berdasarkan dengan niat. Ketika dari awal kita sudah mempunyai niat yang buruk maka kita harus siap untuk menerima sanksi yang diberikan, tidak hanya sanksi dari perundang-undangan saja tetapi sanksi yang akan diberikan oleh Allah. Al-Qur'an memang tidak mengatur secara khusus tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru dan tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Namun perlindungan HKI tetap ditemukan dalam hukum Islam yaitu dengan menggunakan sumber hukum Islam itu sendiri dan pendapat para ulama. Serta Islam tidak mengenal tentang perlindungan hukum teritorial, Islam tetap memberikan hukuman bagi yang salah apabila melakukan perbuatan yang salah dimanapun itu, karena hukum asal pada sesuatu tertentu kembali pada asalnya selama tidak ada dalil yang merubahnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian serta analisis yang telah peneliti paparkan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak merek di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa), peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Ratania Khatulistiwa telah terbukti jelas meniru dan dengan sengaja menjiplak merek IKEA milik dari Inter Ikea System BV yang merupakan merek terkenal. Dengan hal ini maka PT. Ratania Khatuistiwa mempunyai itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya sehingga Dirjen HKI seharusnya menolak pendafrtan merek PT. Ratania Khatulistiwa sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001. Maka dengan ini Hakim

Mahkamah Agung dinilai tidak mempertimbangkan pada pihak yang lainnya terkait mengabulkan permohonan PT Ratania Khatulistiwa untuk mendaftarkan mereknya karena dinilai telah tidak cermat menyatakan tentang adanya itikad tidak baik. Perlu dipertimbangkan kembali bahwasannya merek IKEA Swedia merupakan merek asing terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara dan pernah didaftarkan di Indonesia. Sehingga dapat dinilai bahwa PT. Ratania Khatulistiwa dengan sengaja mempunyai itikad tidak baik meniru dan membonceng keterkenalan merek IKEA Swedia. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pasal 6 dan Undang-Undang Merek terbaru Nomor 20 Tahun 2016 yang kemudian diatur dalam pasal 21. Perlu kiranya juga Hakim Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan mengenai merek terkenal milik IKEA Swedia ini, karena meskipun merek IKEA Swedia telah di hapuskan pendaftarannya namun perlu dilihat dari sisi keterkenalan merek IKEA ini. Suatu merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat, tetapi tidak didaftarkan akan tetap diberikan perlindungan hukum.

2. Selain diatur dalam Undang-Undang merek juga ditaur oleh hukum Islam, bahwa hak merek merupakan salah satu bagian dari HKI. Hak merek dalam Islam dikatakan sebagai hak milik. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah. Salah satu asas perikatan asas kejujuran dan kebenaran, dalam masalah ini berarti segala bentuk perikatan harus berdasarkan pada asas kejujuran dan

kebenaran. Kejujuran dan kebenaran ini termasuk dalam itikad baik seseorang dalam melakukan perikatan. Hak merek dalam hukum Islam termasuk dalam macam hak milik pribadi. Guna memperoleh hak pribadi ini proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram dan orang yang memperoleh harta dari jalan yang dilarang maka dapat dikenakan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek secara tegas menolak pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dan lebih mengetahui dasar diajukannya pendaftaran merek yang sama milik pihak lain agar selanjutnya tidak merugikan dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Mahkamah Agung republik Indonesia untuk menempatkan hakim yang kompeten dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual serta dalam memutuskan perkara terlebih dahulu dicermati dan benar-benar mempelajari tentang kasus yang akan ditanganinya dan berlaku adil dalam memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan juga diharapkan para hakim tidak hanya fokus pada satu aspek

saja tetapi lebih mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam memutus suatu sengketa merek putusan tersebut dapat memberi rasa adil bagi para pihak.

3. Dan juga Kepada Masyarakat yang menjadi produsen produk yang serupa agar tidak menggunakan hak milik produsen lain yang memiliki hak merek yang sah terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika produsen lain menggunakan merek yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an Terjemah

Buku-buku :

Al-Syatibi, Haq Hamka. *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Penerbit Erlangga. 2007.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dhubungkan Dengan TRIPs-WTO*. Bandung: PT. Alumni. 2009.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN-MALIKI Press. 2013.

Basyir, Ahmad Ahzar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Casavera. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009

Damian, Edy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2003.

Djumahana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 2006.

Faturahman Djamil dalam buku Gemala Dwi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indoensia*.

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

Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.

Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indoneia) Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*. Malang : UIN Maliki Press. 2012.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007.

Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonom dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. 2002.

- Jened, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Jenie, Ismijati. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM. 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press . 2014.
- Margono, Suyud dan Lingginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri. 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*". Bandung: citra Aditya Bakti. 2005.
- Meliala, Syamsudin Qirom. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu. 2007.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti. 2004.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni. 2011.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 1997.
- Tatanusa, Tim Redaksi. *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*. Jakarta : 2008.
- Tunggal, Imam Sjahputra. Heri Herjandono dan Parjio (*Hukum Merek Indonesia*), Harvarindo: 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Zen, Achmad Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni. 2005.

Jurnal :

Dandi, Pahusa. *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*. Jurnal Cita Hukum, Vol.3. Juni. 2015.

Sujatmiko, Agus. *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*. Mimbar Hukum. Volume 2. Juni 2010.

Sujatmiko, Agung. *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek*. Fakultas Hukum Universitas Erlangga. volume 18. No. 2. Desember 2011.

Sufiarina. *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*. Jurnal Hukum. Vol.3 No.2.

Yuli, Aditya. *CITY BRANDING SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MEREK (STUDI KASUS CITY BRANDING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA UNGGULAN DI INDONESIA)*. Jurnal Ilmiah Hukum QISTI Vol.5 No.1. Januari 2011.

Zahroh, Luluk Atirozu . *Rekonstruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyarah)*. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung. Ahkam Jurnal Hukum Islam. Volume 08. Nomor 01. Juli. 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung No. 39/Merek/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Skripsi :

Hartanto, Febyo. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

Himayah, Istin. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus*. Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2008.

Setiawan, Muhammad Dany. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016.

Website :

Forbes.com, “*The World’s Most Valuable Brands*”,
<http://www.forbes.com/companies/ikea/>.

[http://indotrademark.com/toyota berhasil batalkan pendaftaran merek toyoda berita42.html](http://indotrademark.com/toyota_berhasil_batalkan_pendaftaran_merek_toyoda_berita42.html).

Interbrand.com, “*Best Global Brands 2013*”, <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/IKEA>.

IKEA, *Siklus Tentang IKEA*, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html.

IKEA, *Cerita di Balik Nama*, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html.

KBBI, *Merek*, <http://kbbi.web.id/merek>.

Prayudi Setiadharna, *Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA*, <http://www.hki.co.id/artikel>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI



Nama : Fikri Robiatul Khusniah

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Mei 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Tembokrejo RT.01 RW.32 Gumukmas Jember

Telepon : 08563641181 E-mail : vikriya17@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN No. Jenjang Pendidikan Nama Instansi Tempat

Keterangan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1.	TK/RA	TK Dewi Masyitoh Bagon	Jember	1999-2001

2.	SD	MI Nurul Huda	Jember	2001-2007
3.	SMP	Mts. Al-Mujahidi	Jember	2007-2010
4.	SMA	MAN 1 Jember	Jember	2010-2013
5.	S1	UIN Maliki Malang	Malang	2013-2017

