

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK
YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR
4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)**

SKRIPSI

**OLEH :
HANAFI ZUHRI
18220034**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK
YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR
4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

HANAFI ZUHRI

18220034



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian dari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2022

Penulis,



Hanafi Zuhri

18220034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanafi Zuhri Nim :
18220034 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)

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

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 3 Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanafi Zuhri
NIM : 18220034
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Perdata Atas Penggunaan Merek Yang Sama (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus/HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	3 Januari 2022	Konsultasi Isu Hukum	
2.	10 Januari 2022	Perbaikan Judul	
3.	21 Januari 2022	Proposal Skripsi	
4.	28 Januari 2022	Revisi Proposal Skripsi	
5.	2 Februari 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	25 Februari 2022	Seminar Proposal	
7.	11 Maret 2022	Konsultasi Materi	
8.	29 Maret 2022	BAB I – BAB IV	
9.	8 September 2022	Revisi BAB I – BAB IV	
10.	30 September 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 3 Oktober 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi HES,

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

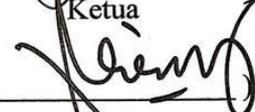
Dewan Penguji Skripsi saudara Hanafi Zuhri, NIM 18220034, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A
Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian, M.H.
NIP. 199304292020121003
2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010
3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 19881130201802011159

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 23 November 2022
Dekan,

Dr. Sudarman, M.A.
NIP. 7708222005011003



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

،

*Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere*

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahNya. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan Rahmat juga Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)

Dengan segala upaya bantuan baik berupa bimbingan, pengarahan dan juga dukungan dari beberapa pihak dalam proses hingga selesainya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis

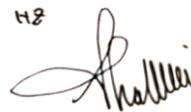
mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh pendidikan.

5. Risma Nur Arifah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas bimbingan, motivasi, saran serta masukan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
6. Dewan penguji penelitian skripsi diucapkan terimakasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tua, Bapak Hasanuddin, S.PdI dan Ibu Najmariah, S.PdI serta abang Nazri Ahsani, S.Agr dan adik Najwa Zahra, penulis mengucapkan banyak terima kasih berkat doa dan dukungan yang diberikan baik itu secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Pecinta Kacang, penulis mengucapkan terimakasih atas semangat dan dukungan dari kampung halaman Kabupaten Langkat.
10. Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMAMUSU) Malang Raya, diucapkan terimakasih atas dukungan dan ilmu serta rasa kekeluargaan yang diberikan, kemudian sebagai wadah bagi penulis untuk membangun tanah kelahiran dari kejauhan.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 diucapkan terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
12. Puan Maharani Kurniawan, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan kepada penulis serta selalu ada untuk penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu dan terimakasih kepada diri sendiri telah kuat melalui berbagai fase dan menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi.

Hormat Penulis,

HZ


Hanafi Zuhri

18220034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), dalam hal ini bukan merupakan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini yang termasuk ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dan footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart 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 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

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

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

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	Fath{ah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	D{ammah	U	U

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya حير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا لئاسرلا menjadi *al-arisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri di susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan ‘al’ dalam lafadh al-Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatiakan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ'Allâhkânawamâ lam yasya'lam yakun.

4. *Billâh ‘azzawajalla.*

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 di Indonesiakan, 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,” “Amien Rais” dan kata “shalat” 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-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata.....	24
D. Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata Menurut Hukum Islam.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Kedudukan Merek yang Didaftarkan Secara Bersamaan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.....	29
B. Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Pada Perkara Nomor 4/pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan.....	37
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu.....	14
---	----

ABSTRAK

Zuhri,Hanafi, 18220034, 2022. **Pertanggungjawaban Perdata Atas Penggunaan Merek Yang Sama (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci : Merek, Pertanggungjawaban perdata, Iktikad tidak baik

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Pada Putusan nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan telah terjadi sengketa merek yang mana tergugat mendaftarkan merek KANDUI atas nama pribadi ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sedangkan penggugat telah menggunakannya lebih lama. Tergugat sendiri mengetahui merek tersebut digunakan oleh penggugat karena sewaktu mendirikan penginapan tersebut tergugat melakukan tanda tangan kerjasama perjanjian kontrak. Tergugat melakukan iktikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis putusan hakim Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan. Kemudian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, thesis, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merek yang disengketakan pada putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan dapat digunakan bersamaan dengan mencantumkan semua nama pemohon merek dan memilih satu alamat sebagai alamat pemohon, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan tergugat dilakukan secara sadar dengan iktikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian dan tergugat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

ABSTRACT

Zuhri,Hanafi, 18220034, 2022. **Civil Liability For Use of the Same Mark (Analysis of Decision No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Medan)**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: Brand, civil liability, bad faith.

A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in two-dimensional and or three-dimensional form, holographic sound, or a combination of two or more of these elements to distinguish goods or services produced by a person or legal entity in the activity of trading in goods and or services. In Decision number 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan there has been a trademark dispute in which the defendant registered the KANDUI mark in his personal name to the Director General of Intellectual Property Rights while the plaintiff has been using it for longer. The defendant himself knew that the mark was used by the plaintiff because when he built the inn, the defendant signed the contract agreement. The Defendant acted in bad faith, causing harm to the Plaintiff.

This research is a normative juridical law research by analyzing the judge's decision Number 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan. Then use normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Sources of primary legal materials and secondary legal materials are obtained through legislation, court decisions, books, theses, and journals related to this research.

The results of this research show that the disputed mark in decision Number 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan can be used together by including all names of the trademark applicants and selecting one address as the address of the applicant, in accordance with Article 5 of the Law. Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The defendant's actions were carried out consciously in bad faith, causing losses and the defendant is responsible for his actions.

مستخلص البحث

زهري ، حنفي ، ١٨٢٢٠٠٣٤ ، ٢٠٢٢ . المسؤولية المدنية عن استخدام نفس العلامة التجارية (دراسة القرار رقم ٤ / Pdt.Sus.HKI / Merek / ٢٠١٩ / PN Niaga Medan) .
البحث الجامعي . قسم القانون الاقتصادي الشرعي . كلية الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج . المشرفة: ريسما نور عريفة الماجستير

الكلمات الرئيسية: العلامة التجارية ، المسؤولية المدنية ، سوء النية
العلامة التجارية هي علامة يمكن عرضها بياناً في شكل الصورة ، أو الشعار ، أو الاسم ، أو الكلمة ، أو الحرف ، أو رقم ، أو ترتيب الألوان ، في شكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد ، أو صوت ثلاثي الأبعاد ، أو مزيج من الاثنين أو أكثر من هذه العناصر لتمييز السلع أو الخدمات التي ينتجها شخص أو مؤسسة شرعية في نشاط التجارة السلع أو الخدمات . في القرار رقم ٤ / Pdt.Sus.HKI / Merek / ٢٠١٩ / PN Niaga Medan ، كان هناك نزاع العلامة التجارية حيث قام المدعى عليه بتسجيل علامة KANDUI باسمه الشخصي إلى المدير العام لحقوق الملكية الفكرية وأما المدعي استخدم لفترة أطول . علم المدعى عليه أن المدعي استخدم العلامة التجارية لأنه عندما بنى المنزل ، قام المدعى عليه باتفاقية العقد . ارتكب المدعى عليه سوء النية بسبب الأضرار للمدعي .
هذا البحث هو البحث القانوني القضائي المعياري من خلال تحليل قرار القاضي رقم ٤ / Pdt.Sus.HKI / Merek / ٢٠١٩ / PN Niaga Medan . ثم استخدام البحث القضائي المعياري بالمدخل التشريعي والمدخل المفاهيمي . مصادر المواد القانونية الأساسية والمواد القانونية الثانوية المكتسبة من خلال التشريعات وقرارات المحاكم والكتب والأطروحات والمجلات المتعلقة بهذا البحث .

تظهر نتائج هذا البحث أن العلامة المتنازع عليها في القرار رقم ٤ / Pdt.Sus.HKI / Merek / ٢٠١٩ / PN Niaga Medan يمكن استخدامها معاً من خلال تضمين جميع أسماء المقدمين للعلامات التجارية واختيار عنوان واحد كعنوان المقدم وفقاً للمادة ٥ من القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي . فعل المدعى عليه بشكل واعي وبسوء النية حتى يسبب الأضرار وكان المدعى عليه مسؤولاً عن أفعاله .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) ialah hak ekonomis yang tetap berdasarkan hukum dan diberikan kepada seorang pencipta atas suatu karya dari kemampuan intelektual manusia.¹ kemudian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut terbagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, rahasia dagang dan varietas tanaman.²

Merek merupakan kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, Tim Lindsey berpendapat merek menjadi kekayaan yang luar biasa berharga secara komersial.³ Pemilik merek akan diberikan hak eksklusif oleh negara melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual jika pembuat atau pemilik merek tersebut telah melalui proses permohonan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Seiring berkembangnya zaman ternyata Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan banyak masalah seperti ditemukan kasus sengketa merek yang terjadi antara PT. Pulau Ombak Indah sebagai penggugat melawan Raihan Heuer sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020) , 1.

² OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 16.

³ Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), 131.

Duduk perkara kasus ini ialah PT. Pulau Ombak Indah sebagai penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar terhadap merek KANDUI pada kelas 43, KANDUI pada kelas 25 dan KANDUI VILLAS pada kelas 43 milik Raihan Heuer sebagai tergugat. PT. Pulau Ombak Indah keberatan dengan merek KANDUI tersebut sebab memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang digunakannya yaitu KANDUI dan KANDUI RESORT yang telah digunakan sejak tahun 2006. Melalui gugatan tersebut PT. Pulau Ombak Indah menyatakan Raihan Heuer telah melakukan permohonan dengan iktikad tidak baik maka merek tersebut harus dibatalkan dan merek tersebut tidak bisa didaftarkan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil dari sengketa antara PT. Pulau Ombak Indah dan Raihan Heuer berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan yakni berisi penjelasan bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam eksepsi menolak tergugat untuk seluruhnya, dalam rekonsensi gugatan Raihan Heuer tidak dapat diterima karena penggugat telah mendaftarkan permohonan gugatan di Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, menurut majelis hakim gugatan penggugat rekonsensi akan dipertimbangkan pada gugatan perkara tersebut.

Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan menjadi bukti bahwa permasalahan akan tetap muncul walaupun telah membuat perjanjian

antara pengurus dengan pemilik modal. Setiap permasalahan akan menimbulkan kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.

Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan tergugat pada dasarnya menyadari bahwa penginapan dengan merek KANDUI RESORT sudah terbentuk dan banyak orang mengetahuinya terutama para peselancar baik itu Nasional maupun Internasional serta tergugat sendiri ikut menyetujui struktur manajemen dan tergugat bertanggung jawab atas pengurusan sumber daya manusia dan keuangan KANDUI RESORT.

Tergugat ikut menyetujui perjanjian kontrak KANDUI RESORT tertanggal 11 Juli 2005, dengan itu tergugat mengetahui pasti keberadaan penginapan tersebut namun dengan keluarnya tergugat dari pengelola KANDUI RESORT dan kemudian mendirikan penginapan dengan nama yang sama menimbulkan kerugian yang diderita oleh KANDUI RESORT, jumlah tamu yang menginap mulai berkurang dan membutuhkan biaya lebih besar lagi untuk memasang iklan.

Hukum Romawi mengenal beberapa jenis perbuatan melawan hukum diantaranya ialah kerugian.⁴ Pada kasus ini pengguna merek lebih dulu yaitu penggugat merasa dirugikan oleh tergugat sebab adanya merek yang sama tersebut.

Tergugat melalui putusan tersebut melakukan hak yang tidak patut, faktor suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum tidak cukup

⁴ Sari Murti Widiiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 15.

didasarkan dengan pelanggaran terhadap kaidah hukum, namun harus dinilai dari sudut pandang kepatutan.⁵

Kerugian yang terjadi dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap pihak yang menimbulkan kerugian oleh pihak yang dirugikan, dengan menggunakan pertanggung jawaban perdata yang berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjelasan Pasal tersebut harus terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi bukti guna meminta pertanggung jawaban.

Onrechtmatigedaad pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa setiap perilaku melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi individu lain mewajibkan orang yang melakukan kerugian tersebut untuk menggantinya. Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis melalui Pasal 83 menerangkan bahwa pemilik merek terdaftar bisa melakukan gugatan ganti rugi jika terdapat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya bahwa bisa juga dilakukan oleh pengguna asli merek yang terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Pada gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat melakukan iktikad tidak baik karena telah mendaftarkan sendiri merek KANDUI tanpa diberitahukan kepada pendiri KANDUI RESORT dan itu dijelaskan pada posita penggugat. Iktikad tidak baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, pada Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 menyatakan gugatan pembatalan bisa

⁵ Sedyo Prayoga, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 3 No. 2 (2016). 281 <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>

diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik. Undang Undang No 20 Tahun 2016 menjelaskan iktikad tidak baik ialah Pemohon yang mendaftarkan mereknya berniat untuk meniru, menjiplak, *memfollow* Merek pihak lain untuk kepentingan usaha dan memunculkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁶

Penelitian Prinels Sinaga⁷ mengenai Pertanggungjawaban Perdata dalam lisensi Hak Siar, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar dalam penelitian tersebut yang membahas mengenai penyiaran karya sinematografi. Pencipta atau pemegang lisensi dapat memberikan hak-haknya terhadap yang menerima lisensi melalui kesepakatan lisensi hak siar karya sinematografi yang diatur pada Pasal 83 Undang Undang Hak Cipta. Perjanjian tersebut menjadi dasar dibolehkannya penerima lisensi melakukan hak siar. Pasal 1365 KUHPer menjadi dasar peneliti untuk melakukan analisa padaaPutusan Nomor43 PK/PDT.SUS-HKI/2017 yang berdalilkan pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Teori Von Buri yaitu *theorie condition sine qua non* menjadi teori yang digunakan oleh penulis dalam skripsinya sebab teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku melawan hukum disebut sebagai sumber dari kerugian, karena kerugian tidak akan timbul jika perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada.

⁶ Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.

⁷ Prinels Sinaga, "Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan Nomor 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019). <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20935/150200441>

Melalui penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal 1365 KUHPer menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang merujuk pada pertanggungjawaban perdata. Unsur perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPer ialah adanya suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban karena adanya kesalahan dari pelaku, serta ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan azas *first to file* tidak benar benar penuh diberlakukan, sebab terdapat kemungkinan pemilik merek yang terlambat memohonkan mereknya tetapi lebih dulu memakai atau memanfaatkan mereknya dalam waktu yang lama jika demikian maka bisa mengajukan gugatan pembatalan merek, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 76 ayat 2 menjelaskan setelah mengajukan Permohonan kepada Dirjen Hak kekayaan Intelektual, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan.

Pertimbangan hukum diatas bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi ialah kepemilikan pertama dari merek KANDUI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menggunakan prinsip *first to file* namun tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan prinsip *first to use* jika terdapat pihak yang lebih dulu menggunakan merek tersebut. Putusan hakim tidak seharusnya menolak seluruhnya gugatan Penggugat karena Tergugat secara sadar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berlandaskan latar belakang diatas menarik untuk dibahas pada karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)”

B. Rumusan Masalah

Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan merek yang didaftarkan secara bersamaan menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata atas kerugian pada Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari latar belakang sebelumnya adalah:

1. Mengidentifikasi kedudukan merek yang didaftarkan secara bersamaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
2. Menganalisa pertanggungjawaban perdata atas kerugian pada Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menjadi sumber kajian guna mengembangkan pengetahuan juga berguna bagi penelitian terdahulu maupun penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan rujukan dan memberikan keluasan ilmu untuk para hakim.
- b. Menambah wawasan untuk para pelaku usaha untuk lebih sadar peraturan agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan baik dan dilindungi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif atau dalam bahasa belanda *normatif juridish onderzoek*.⁸ Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Hukum normatif dikatakan juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang menganalisis, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Hakim Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019 Pengadilan Negeri Medan, bahan pustaka, perundang-undangan terkait merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut membahas sengketa merek KANDUI yang mana tergugat memiliki iktikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat.

⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

b) Pendekatan Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dapat menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan menelaah undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019 Pengadilan Negeri Medan dan KUHPerdara. Melalui pendekatan undang-undang peneliti diberikan kesempatan untuk menelaah perihal konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya maupun regulasi lainnya. Sedangkan pendekatan konseptual peneliti mempelajari serta mengkaji teori Petanggungjawaban Perdata yang mengakibatkan kerugian dan terdapat iktikad tidak baik serta peneliti berupaya mengkaji konsep pertanggungjawaban perdata dalam Hukum Islam. Peneliti juga menggunakan hasil penelitian yang sudah *publish* (skripsi) antara lain Prinels Sinaga (2019) judul Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar Studi Putusan Nomor 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017; Muhammad Hafiz (2016) dengan judul Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten; Maria Beritha Ismulyani Tambuwun (2021) judul Analisis Pertanggungjawaban Hukum *Marrketplace* Selaku Penyedia Tempt Perdagangan *Online* Terkait Penjualan Produk Tiruan Yang Melanggar Kekayaan Intelektual.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

c) Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki metode berbeda dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lain, dampaknya ialah terhadap bahan hukum yang dipakai. Penelitian hukum normatif memakai bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰

Bahan hukum primer mengumpulkan data dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019 Pengadilan Negeri Medan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti jurnal hukum, pendapat ahli, dan buku hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini, seperti kamus dan ensiklopedia.¹¹

d) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi. Data atau dokumen tersebut diperoleh melalui media cetak atau elektronik seperti buku-buku, putusan hakim, undang-undang, jurnal dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun

¹⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI-Press, 1986), 52.

bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penjajakan bahan hukum bisa dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran media internet.¹²

e) Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan atau pemrosesan data pada penelitian hukum normatif dikerjakan secara sistematis sesuai data yang ditemukan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Maksud dari kualitatif ialah mendeskripsikan data-data dengan kalimat atas temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara mendalam, analisis yang dilakukan akan disimpulkan secara jelas.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini karya ilmiah yang relevan dan memiliki bebarapa persamaan dengan penelitian ini:

a) Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan Nomor 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)

Penelitian yang ditulis oleh Prinels Sinaga dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang membahas aturan perlindungan Hak Cipta penyiaran karya sinematografi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan digunakan dalam menggabungkan bahan hukum. Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan

¹² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

perlindungan Hak Cipta penyiaran karya sinematografi berupa perlindungan terhadap pencipta, hak terkait cipta, dan perlindungan kepada penyiaran karya sinematografi yang digeser berdasarkan kesepakatan lisensi. Terhadap keputusan hakim mengenai pertanggungjawaban perdata oleh pihak ketiga yang telah melakukan pelanggaran lisensi hak siar pada Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 bersumber pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut ialah: melakukan tindakan yang mana tindakan itu melawan hukum, terdapat kesalahan, menimbulkan kerugian, serta terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

b) Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Hafiz dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, penelitian tersebut membahas pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan invensi Hak Paten yang sudah terdaftar ternyata terdapat pihak yang memproduksi dan menerima keuntungan tanpa izin pemiliknya. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian dari dua rumusan masalah penulis ialah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten penulis menyimpulkan

mengenai akibat hukum pelanggaran hak paten, pihak yang bukan pemegang hak paten tidak diizinkan menggunakan dan memperoleh keuntungan dari produk paten orang lain. Jika terjadi pelanggaran paten maka pemegang hak paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.

Pelanggaran paten menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh suatu pihak maka Pengadilan Niaga bisa menerbitkan surat penetapan yang bertujuan menghindari berlanjutnya pelanggaran paten terutama melarang masuknya produk yang terindikasi melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten pada jalur perdagangan. Selain Pengadilan Niaga penyelesaian dapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penulis menyimpulkan mengenai tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak paten yaitu pembatalan paten yang tidak terdapat unsur kebaruan atau mendaftarkan produk yang sudah ada. Undang-Undang Paten pada Pasal 131 menyatakan barangsiapa yang dengan sengaja melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yang terdapat pada Pasal 16 maka dipidana paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000.

c) Analisis Pertanggungjawaban Hukum *Marketplace* Selaku Penyedia Tempat Perdagangan *Online* Terkait Penjualan Produk Tiruan Yang Melanggar Kekayaan Intelektual.

Penelitian tersebut ditulis oleh Maria Beritha Ismulyani Tambuwun dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* yang membahas penjualan produk

tiruan pada *marketplace*. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui macam pelanggaran kekayaan intelektual yang ada pada produk tiruan yang di jual di *marketplace*, yang bertanggungjawab atas keberadaan produk tersebut ialah *marketplace*. Penelitian ini menyatakan *marketplace* dapat dikenakan tanggung jawab hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Marketplace* tersebut memiliki konsekuensi hukum atas produk tiruan tersebut, pertanggungjawaban hukum *marketplace* yaitu berupa ganti rugi perdata dan/atau pidana denda.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan NO. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)	Penelitian ini meneliti putusan dan ditinjau berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual. Menggunakan penelitian hukum normatif dan membahas mengenai pertanggungjawaban perdata	Perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu membahas tentang pelanggaran lisensi hak siar yang ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan penelitian saya membahas pertanggungjawaban perdata ditinjau dari Undang-Undang Merek
2.	Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001	Penelitian ini fokus mengkaji akibat hukum dari pelanggaran hak	Pada penelitian ini fokus analisisnya menggunakan Putusan Mahkamah

	Tentang Paten.	Paten yang menimbulkan kerugian berdasarkan KUHPerdota dan Undang-Undang Paten	Agung Nomor 322 K/PDT.SUS/2011 dan Putusan MA No. 295 K/PDT.SUS-HAKI/2013
3.	Analisis Pertanggungjawaban Hukum <i>Marketplace</i> Selaku Penyedia Tempat Perdagangan <i>Online</i> Terkait Penjualan Produk Tiruan Yang Melanggar Kekayaan Intelektual.	Penelitian ini mengkaji barang tiruan yang ada di <i>marketplace</i> dengan analisa tanggungjawab hukum berdasarkan KUHPer dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	Fokus penelitian ini bertujuan mengetahui sanksi hukum sebab pelanggaran yang dilakukan <i>marketplace</i> atas produk tiruan yang melanggar kekayaan intelektual tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dari penelitian ini, maka peneliti menguraikan menjadi empat BAB, seperti berikut:

BAB I : didalamnya terdapat penjelasan mengenai penelitian secara singkat.

Bab I ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini memaparkan tentang kajian pustaka yang berisikan pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan

informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dari teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III : Didalam bab ini terdapat penjelasan dari data-data yang telah ditemukan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber hukum yang tersedia dan berkaitan dengan judul penelitian yang akan didit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis sebagai jawaban rumusan masalah.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir dari karya ilmiah ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjadi jawaban singkat atas rumusan masalah. Saran merupakan usulan kepada pihak terkait melalui tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, serta usulan atau anjuran kepada peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum pada kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.¹³

Merek menjadi alat pembeda antara satu benda dengan benda yang lain sebagai tanda pengenal yang akan memudahkan para konsumen dalam menentukan pilihan barang yang sesuai dengan kebutuhannya juga sebagai petunjuk mengenai kualitas dari suatu produk karena merek dapat menjadi penentu baik atau buruknya suatu produk.¹⁴

2. Unsur-unsur dalam Merek

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 unsur-unsur pada merek ialah:

1) Tanda

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.

¹⁴ Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware." Jurnal Yuridis, no. 1 (Juni 2018): 162 <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/321>

- 2) Memiliki Perbedaan
- 3) Diperuntukkan dalam perdagangan barang dan jasa.¹⁵

Setiap pemilik merek harus memenuhi unsur-unsur tersebut sebagai kekuatan terhadap produk yang dimiliki sebab memiliki tanda yang membedakan antara barang atau jasa yang lain.

Terdapat beberapa prinsip pada Undang-Undang Merek (UUM). Prinsip tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

- 1) Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Penjelasan dari prinsip ini ialah pendaftar perdana yang mengajukan permohonan merupakan pihak yang sah sebagai pemegang merek.
- 2) Prinsip *konstitutif*, maksudnya hak atas merek akan diserahkan jika individu atau badan hukum sudah mendaftarkan mereknya.
- 3) Merek yang akan didaftarkan jangan menimbulkan kebingungan atau sama dengan merek yang lain secara umum.
- 4) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum.
- 5) Perlindungan merek bisa diteruskan jika pemegang merek mengajukan permohonan.
- 6) Prinsip delik aduan.¹⁶

3. Merek yang tidak bisa didaftarkan

Terdapat merek yang tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut memuat satu antara unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sebagai berikut:

¹⁵ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 18.

¹⁶ Khoirul Hidayah,, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), 59 – 60.

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Mengandung unsur yang dapat menyesatkan rakyat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, maksud penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Mengandung informasi yang tidak sama dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak terdapat daya pembeda.
- f. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum.¹⁷

Selain terdapat unsur terhadap merek yang tidak dapat didaftarkan Dirjen Jenderal HKI bisa melakukan penolakan permohonan merek apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sama.
- b. Miliki kesamaan pada pokoknya atau kesemuanya dengan merek yang terkenal kepunyaan pihak lain dalam barang dan atau jasa yang sama.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftar.

¹⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.

- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki pihak lain, terkecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- e. Meniru atau menyerupai nama atau nama singkatan, bendera, ikon atau simbol negara atau lembaga, terkecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang .
- f. Beritikad tidak baik.¹⁸

4. Merek Terkenal

Mengenai defenisi merek terkenal tidak ada aturan jelas didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 namun kita lihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang tertulis bahwa menolak permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Pada penjelasannya yang diperhatikan dalam penolakan tersebut ialah pengetahuan umum rakyat luas perihal merek tersebut dilingkungan usaha yang bersangkutan.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa terdapat aspek yang bisa digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut termasuk terkenal atau tidak, sebagai berikut:

¹⁸ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), 62.

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek oleh masyarakat di bagian yang penting.
- 2) Waktu, tingkat dan daerah geografis dari penggunaan merek.
- 3) Waktu, tingkat dan daerah geografis dari iklan merek.
- 4) Periode dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek
- 5) Nilai merek.
- 6) Catatan kesuksesan pemenuhan hak atas merek tersebut.¹⁹

5. Perlindungan Merek

Melalui Undang-undang merek perlindungan diberikan kepada merek yang sudah memohonkan mereknya ke Dirjen HKI, sebab sistem yang digunakan ialah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka berhak atas merek tersebut dan menerima hak eksklusifnya selama 10 tahun dan tidak boleh pihak lain menggunakannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik hak merek. Pendaftaran menjadi syarat mutlak bagi individu atau badan hukum yang kemudian merek tersebut diakui dengan sah bahwa yang bersangkutan ialah pemilik dari merek tersebut.²⁰

Perlindungan yang dapat diberikan bukan hanya pendaftaran saja melainkan pemilik hak dapat melakukan gugatan ganti rugi atau pembatalan pendaftaran merek jika merek yang dimilikinya digunakan oleh pihak lain tanpa ada izin. Penyelesaian masalah melalui hukum perdata bisa

¹⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 22.

²⁰ Sulastris, satino dan yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)," *Jurnal Yuridis*, no. 1 (Juni 2018), 166 <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/321>

menggunakan jalur *litigasi* dengan gugatan ganti kerugian dan menutup seluruh proses pembuatan, menjual dan memperluas produk yang menerima hak merek. Dapat juga melalui jalur *non litigasi* atau diluar pengadilan yaitu dengan arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsliasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perilaku yang bertentangan dengan hak individu lain ataupun melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang kemudian menimbulkan kerugian maka itu disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Ilmu hukum mengenal tiga jenis Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut²¹:

- 1) Perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum dengan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian
- 3) Perbuatan melawan hukum sebab kelalaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 yang bertuliskan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

²¹ Munir Fuady, “*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,*” (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 3.

Melalui pasal ini dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu²²:

- 1) Karena suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Terdapat kesalahan dari pelaku
- 4) Terdapat kerugian bagi korban
- 5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban merupakan asal kata tanggung jawab yang bermakna sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban perdata lahir ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban nonkontraktual tidak terpenuhi. Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang lahir melalui hubungan hukum yang sengaja dibuat dan disepakati oleh para pihak. Kewajiban nonkontraktual merupakan kewajiban yang lahir dari Undang-Undang maksudnya suatu perbuatan oleh hukum dinyatakan suatu hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bukan berdasarkan kesepakatan pihak.²³

Munir Fuady menyatakan melalui tiga jenis Perbuatan Melawan Hukum diatas berlandaskan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11. No 1 (September 2020), 67. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.>

²³ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 9.

Indonesia tentang perilaku melawan hukum lainnya, maka jenis tanggung jawab hukum ialah seperti berikut:²⁴

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), diatur pada Pasal 1365 KUHPerdato.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya terdapat kelalaian, diatur pada Pasal 1366 KUHPerdato.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) diatur pada Pasal 1367 KUHPerdato.

Pertanggungjawaban yang terdapat dalam Pasal 1365 - 1366 KUHPerdato menyatakan harus terdapat unsur kesalahan yang berarti pihak tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak memuat unsur kesalahan, ilmu hukum menyebutnya *Tortious Liability* ataupun *Liability Based on Fault*.²⁵

D. Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata Menurut Hukum Islam

Pada hukum Islam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) masuk dalam pembahasan *dhaman*. Penggunaan istilah *dhaman* dalam konteks pertanggungjawaban hukum pada penelitian ini, berbeda dengan makna *dhaman* dalam artian penanggungan hutang (jaminan) yang merupakan salah

²⁴ Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,” (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 3.

²⁵ Yohanes Jordan, “Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image Ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Jurnal Riset Hukum, Vol 1. No. 1. (2021), 42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>

satu jenis akad yang ada dalam kitab fikih. *Dhaman* dimaksud sebagai ganti rugi sedangkan secara istilah ialah tanggungan seseorang agar memenuhi hak yang berkaitan dengan wujud, benda, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.²⁶

Terdapat rukun *dhaman* sebagai berikut:²⁷

1. *Khatha'*
2. *Dharar*
3. *sababiyah*

Menurut Wahbah Zuhaily mengartikan *dhaman* yang dimaksud ialah perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi sebab adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau semuanya.²⁸

Para fuqaha berpendapat *dhaman* atau *ad-Daman* merupakan tanggungan atau kewajiban untuk menunaikan atau memberikan hak, atau sebagai ganti rugi berkat kerusakan baik dengan harta ataupun perbuatan, dilakukan saat itu atau akan datang. As-Sanhuri berpendapat tanggungan dipisah menjadi dua yaitu tanggungan yang muncul berdasarkan perjanjian dan tanggungan yang

²⁶ Marwan Lubis, "Studi Komprasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam," *Jurnal PPKn & Hukum*, no. 1 (2019); 133.

²⁷ Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Millah*, no. 2 (2007); 104 <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7>

²⁸ Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018).

muncul dikarenakan perbuatan tertentu. Menurut hukum Islam perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum jika terdapat hal berikut:²⁹

- a) Adanya perbuatan.
- b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain.
- c) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- d) Merugikan pihak lain.
- e) Perilaku muncul dari diri pribadi.

Dhaman terjadi bisa sebab penyimpangan terhadap akad dan disebut *dhaman al-aqdl*, dan bisa terjadi karena pelanggaran yang biasa disebut *dhaman 'udwan*. Dalam Islam, istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi dapat ditentukan menjadi dua, yaitu:³⁰

- 1) *Dhaman akad (dhaman al'akad)*, adalah tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang berumber dari perbuatan melanggar akad atau keepakatan.
- 2) *Dhaman udwan (dhaman al-'udwan)*, yakni tanggung jawab perdata yang berdasarkan perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau kita kenal dengan perbuatan melawan hukum.

Istilah *Dhaman al-'udwan* dipakai untuk menerangkan perihal pertanggungjawaban yang terjadi sebab melanggar undang-undang seperti merampas hak ataupun barang orang lain. Objek wajib *dhaman* terletak pada

²⁹ Abdurrahman Zanky, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan Islam dan Hukum Perikatan Positif," *Interest*, no. 1 (2014); 89 <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/270>

³⁰ Marwan Lubis, "Studi Komprasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam," *Jurnal PPKn & Hukum*, no. 1 (2019); 132. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7803>

zimmah (perjanjian), *ahlu zimmah* (yang melakukan perjanjian), pihak yang dirugikan (*mutadarrar*), penyebab kerugian (*mutasabbib*).³¹

Tanggungjawab perdata dalam Islam memiliki tiga rukun, sebagai berikut:³²

- 1) Terdapat kesalahan
- 2) Terdapat kerugian
- 3) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Beberapa ayat dalam Al-qur'an menjelaskan mengenai tanggungjawab perdata, diantaranya ialah:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya : ...oleh sebab itu barangsiapa yang meyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu... (QS, al-baqarah: 194)

Dijelaskan dalam hadis:

Artinya : *Dari Anas r.a ia berkata: "sebagian istri Nabi SAW pernah mengirimkan makanan dalam piring kepada Nabi SAW. (Melihat hal itu) Aisyah memukul piring tersebut dengan tangannya, maka tumpahlah makanan yang ada didalamnya. Maka Nabi SAW bersabda: "Makanan diganti dengan makanan, dan piring diganti dengan piring."* (HR. Tirmidzi).

³¹ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat*, no. 2 (2016); 137
<https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>

³² Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018).
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11311>

Kemudian terdapat kaidah fikih

الضرر يزال

Artinya: “*kemudharatan itu harus dihilangkan.*”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Merek yang Didaftarkan Secara Bersamaan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Penelitian ini membahas terkait merek yang didaftarkan dengan bersamaan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap lembaga atau pihak yang ingin menjual produk atau jasa harus mendaftarkan mereknya berdasarkan kelas barang atau jasa maka akan memperoleh hak merek. Tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwa hak atas merek akan diperoleh jika merek terdaftar, sesuai Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

“Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.”³³

Merek yang telah diumumkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual berhak digunakan pemohon karena telah menerima hak eksklusif dan perlindungan atas merek tersebut. Peraturan pelaksana yang menjelaskan ketentuan dan tata cara permohonan merek diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021

³³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.

tentang Pendaftaran Merek. Penjelasan Mudiardjo apabila suatu perusahaan akan menjual barang ataupun jasa maka perusahaan itu harus mendaftarkan mereknya sesuai dengan kelas barang ataupun jasanya sebagaimana diatur oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.³⁴

Permasalahan pada putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan ialah tergugat mendaftarkan merek KANDUI di kelas 25 Nomor Pendaftaran IDM000525890, KANDUI di kelas 43 Nomor Pendaftaran IDM000367907, dan KANDUI VILLAS di kelas 43 Nomor Pendaftaran IDM000367908 ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama pribadi yaitu Raihan Heuer tanpa diketahui oleh penggugat, merek yang didaftarkan tergugat sama dengan merek penginapan milik penggugat yang beroperasi sejak tahun 2006, tergugat sendiri merupakan bagian dari pengurus pada penginapan yang didirikan penggugat, tergugat dan beberapa investor, semua itu dapat dilihat pada halaman tujuh putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019 Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan *“pada 16 Agustus 2006 KANDUI RESORT melakukan rapat kemitraan. Pada rapat tersebut tergugat sepakat dengan struktur manajemen yang mana tergugat memiliki tanggung jawab sebagai pengurus sumber daya manusia serta keuangan KANDUI RESORT.”*

³⁴ Ismail Koto. “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya.” Jurnal SANKSI, no. 1 (2022) 43.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8884>

Didalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan tergugat telah mendaftarkan merek KANDUI pada tahun 2013 dan KANDUI VILLAS pada tahun 2010 ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, kemudian diumumkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang dapat kita akses di portal pangkalan data kekayaan intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia namun sekarang statusnya (TM) Pengadilan.

Melalui BAB IV tentang pendaftaran merek Undang-Undang Merek terdapat regulasi perihal merek yang tidak boleh didaftarkan serta ditolak, sesuai Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan merek dilarang untuk didaftar jika *merek memuat unsur yang menyesatkan masyarakat mengenai asal, jenis, kualitas, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan*. Jika merek tersebut mengandung unsur tersebut maka merek yang dimaksud tidak bisa didaftarkan serta tidak diterima. Penjelasan kalimat “*memuat unsur yang dapat menyesatkan*” pada Pasal 20 huruf c tersebut ialah tidak menimbulkan kebingungan seperti merek atau nama penginapan “Hotel Ranking 1” tidak bisa memohonkan pendaftaran karena menyesatkan masyarakat terkait dengan pelayanan penginapan tersebut.³⁵

³⁵ Sulthon Miladiyanto dan Ariyanti. “Prinsip Moralitas Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Gografis.” Jurnal Cakrawala Hukum, no. 3 (Desember 2020): 242.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5022>

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas merek KANDUI RESORT dan KANDUI VILLAS menimbulkan kebingungan bagi masyarakat umum khususnya peselancar karena terdapat dua merek yang sama padahal terdapat prinsip *confusion* pada Undang-Undang Merek yaitu merek yang akan didaftarkan tidak boleh menimbulkan penyesatan dan kekacauan bagi konsumen dengan merek yang sudah dikenal umum.³⁶ Pada putusan ini tergugat menggunakan merek yang sama dan sudah digunakan oleh penggugat sejak lama.

Kemudian terdapat merek yang permohonannya ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM *cq* Dirjen Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktur Merek jika mengandung unsur yang tertuang pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- (1). Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi geografis terdaftar.

Melalui Pasal diatas kita pahami jika permohonan yang memenuhi unsur diatas maka tidak diterima oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktur Merek. Undang-Undang Merek menjelaskan maksud kalimat persamaan pokoknya ialah kesamaan yang dikarenakan adanya unsur yang menonjol

³⁶ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 59.

dengan merek lainnya sehingga mengakibatkan persamaan, berupa wujud, peletakan, tulisan maupun kombinasi antara unsur, persamaan penyebutan, yang ada pada merek tersebut.³⁷

Berikut keterangan rinci dari kalimat sama pada pokoknya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis³⁸:

1. Maksud persamaan bentuk ialah wujud dari merek yang suatu unsur yang menonjol. Apabila suatu merek memiliki kesamaan wujud tentu tidak diterima pendaftaran mereknya jika kelas barang ataupun jasa yang sejenis.
2. Aturan peletakkan ialah miripnya susunan posisi dari unsur-unsur merek yang dominan.
3. Tulisan yang sama merupakan penempatan tanda baca, jarak, jenis huruf dan kapital yang digunakan.
4. Persamaan bunyi ialah penyebutan atau pengucapan sama dengan merek lain pada kelas barang dan atau jasa sejenis.

Berdasarkan penjelasan diatas sengketa merek KANDUI RESORT milik penggugat dengan KANDUI VILLAS milik tergugat pada Putusan Nomor

³⁷ Penjelasan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016.

³⁸ Vira adryani dan Christine S. T. Kansil, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)." *Jurnal Hukum Adigama*, no. 2 (Desember 2020), 883.

<https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596>

4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilihat melalui gambar berikut:

Merek Penggugat	Merek Tergugat
	

Melalui merek tersebut diketahui bentuk yang sama serta kelas barang dan atau jasa sejenis, tata letak logo berada dibagian kiri merek dengan komposisi 1/3, kemudian memiliki persamaan pada merek dengan adanya tulisan MENTAWAI ISLANDS INDONESIA, penggugat dan tergugat menggunakan jenis tulisan yang sama yaitu *times new roman* serta menggunakan huruf kapital, pengucapan dari kedua merek tersebut memiliki kesamaan. Melalui penjelasan diatas seharusnya merek tergugat ditolak oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual karena terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, yang mengajukan permohonan lebih dulu ialah tergugat, kita pahami bahwa *first to file* menjadi prinsip pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang maksudnya ialah kepemilikan merek diserahkan kepada yang mendaftarkan terlebih dahulu atau disebut sebagai pendaftar pertama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa yang menerima hak atas merek ialah pemakai pertama atau disebut dengan prinsip

first to use atau deklaratif jika adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat yang mengajukan permohonan merek.³⁹

Pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019 PN Medan pada halaman 72 menjelaskan mengenai prinsip Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan “*berdasarkan Pasal 68 ayat (2) membuka peluang berlakunya azas first to use, walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menganut azas first to file, akan tetapi Undang-Undang Merek masih mengakomodasi pemberlakuan azas first to use jika memang ada pihak lain yang mendaftarkan merek, namun telah digunakan pihak lain dalam waktu yang cukup lama.*” Untuk lebih jelas berikut ini Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai merek, menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.”

Pembatalan pendaftaran merek menurut pasal diatas dapat dilakukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar sesudah mengajukan permohonan merek oleh pihak yang bersangkutan. Maksud regulasi tersebut agar memberikan upaya hukum kepada pemegang merek yang benar atau pengguna pertama merek tersebut yang memiliki iktikad baik dan belum memohonkan

³⁹ Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.” *Jurist Diction*, no. 4 (Juli 2019), 1358.
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>

mereknya untuk memperoleh hak atas merek melalui gugatan di Pengadilan Niaga.⁴⁰

Melalui uraian diatas penggugat dan tergugat sebenarnya dapat bekerja sama dengan menggunakan merek yang sama tersebut walaupun permohonan diajukan lebih dari satu, hal itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, berbunyi:

“Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat Pemohon”

Pasal diatas menjelaskan apabila permohonan tersebut dimohonkan lebih dari satu pemohon diwaktu bersamaan maka pemohon berhak atas merek tersebut dengan mencantumkan seluruh nama pemohon tetapi memilih satu alamat sebagai alamat pemohon.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa merek yang dimohonkan oleh penggugat dan tergugat terdapat persamaan pada pokoknya baik dari bentuk, letak, penulisan dan pelafalan. Permohonan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan semua nama pemohon jadi penggunaan merek tersebut dapat

⁴⁰ Rianda Riviyusnita dan Derry Angling Kesuma, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Peraingan Curang Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.” *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, no. 2 (2021), 80
doi.org/10.5281/zenodo.4978939

digunakan penggugat dan tergugat karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur.

B. Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Pada Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung semua tentangnya dengan maksud jika terjadi suatu hal maka boleh dituntut, diperkarakan dan lainnya. Dapat diartikan pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan bertanggung jawab. Menurut W.J.S. Purwadarminta tanggung jawab ialah sebagai suatu keadaan yang harus menanggung sesuatu dan tanggung jawab tersebut dibarengi dengan sanksi, bila terjadi suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan maka wajib menanggung segala sesuatunya.⁴¹

Maksud pertanggungjawaban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab yaitu suatu kondisi berpikir yang wajar dengan mengerti keadaan lingkungan serta menyadari perbuatan tersebut serta merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepatutan kemudian perbuatan tersebut menentukan sanksi.⁴²

⁴¹ Dennys wiliam, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, "Legal Accountability the Suspect Theft of Eelectricity In the City of Balikpapan." *Jurnal lex suprema*, no. 1 (Maret 2020), 224.

<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema>

⁴² Edward timoty lasut, Grace H. Tamponggangoy dan grace M. F. Karwur, "Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen*, no. 12 (2021), 148.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38551>

Berikut ini prinsip-prinsip dalam tanggung jawab hukum;⁴³

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Merupakan prinsip yang sering digunakan dalam hukum perdata dan pidana. Prinsip ini ditemukan pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini menerangkan seseorang bisa dikatakan bertanggung jawab secara hukum jika terdapat unsur pelanggaran yang diperbuatnya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasanya diketahui dengan pasal perbuatan melawan hukum, pasal tersebut terdapat unsur utama sebagai berikut:

- a. Terdapat perbuatan melawan hukum
- b. Terdapat unsur pelanggaran atau kesalahan
- c. Menimbulkan kerusakan atau kerugian
- d. Adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dan kerugian.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang wajib bertanggung jawab bukan hanya berasal perbuatan yang disengaja saja melainkan harus bertanggung jawab walaupun itu bentuk kelalaian.

Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis jika: *“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian*

⁴³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 73

yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of Liability*).

Prinsip ini menyebutkan tergugat yang dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan tidak bersalah. Teori pembalikan beban ini memiliki dasar bahwa seseorang dianggap bersalah hingga yang bersangkutan atau tergugat dapat membuktikannya, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability*).

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip *presumption of liability*. Prinsip *presumption of nonliability* lebih dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dalam pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* ialah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor penentu. Namun terdapat pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, seperti *force majeure*. Beda halnya dengan *absolute liability* yang merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan serta tanpa ada

pengecualinya. Terdapat pandangan mengenai perbedaan keduanya yaitu ada dan tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan perilaku salah. Pada *strict liability* hubungan itu wajib ada, sedangkan pada *absolute liability*, hubungan tersebut harus ada.

5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*Limitation of Liability People*).

Prinsip ini menganut sistem pembuktian terbalik, maka apabila terdapat suatu permasalahan perdata antara konsumen dengan pelaku usaha atau adanya kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab hingga dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan.

Berdasarkan penjelasan prinsip diatas tanggung jawab itu muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban nonkontraktual tidak dilaksanakan. Kewajiban kontraktual merupakan hubungan yang sengaja diadakan dan disepakati sedangkan nonkontraktual merupakan hubungan yang tidak didasarkan kesepakatan melainkan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau disebut dengan perbuatan melanggar hukum.⁴⁴ Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan sengketa tersebut bukan berdasarkan perjanjian kontraktual melainkan nonkontraktual maka sengketa tersebut atas dasar adanya perbuatan melawan hukum.

⁴⁴ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 9.

Dasar perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Prinels Sinaga, penelitian tersebut membahas mengenai PT. Metro Hotel Internasional Semarang yang digugat sebab perbuatan komersialisasi ekonomi dengan tidak meminta persetujuan untuk menyiarkan piala dunia 2014. PT. Nonton Bareng merupakan pemegang hak eksklusif atau koordinator tunggal di Indonesia seharusnya PT. Metro Hotel Internasional Semarang mendapatkan izin serta membayar royalti untuk menyiarkan piala dunia 2014. Peneliti menyatakan bahwa PT. Metro Hotel Internasional Semarang dengan PT. Inter Sport Marketing yaitu pemegang lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) dan PT. Nonton Bareng yang merupakan koordinator tunggal di Indonesia, mereka tidak ada perjanjian atau tidak ada kewajiban kontrak sehingga PT. Metro Hotel Internasional Semarang melakukan perbuatan melawan hukum. Maka pertanggungjawaban perdata dilakukan oleh PT. Metro Hotel Internasional Semarang berdasarkan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁵

⁴⁵ Prinels Sinaga, *Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan NO. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 80 – 87.

Secara luas perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) terdiri dari perbuatan-perbuatan berikut:⁴⁶

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*).
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang perilaku yang berlawanan dengan hak orang lain. Hak-hak yang dilawan ialah hak individu yang diakui secara hukum, termasuk pada hak-hak berikut:
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
 - c. Hak atas kebebasan.
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang Berlawanan dengan kewajiban Hukumnya Sendiri.
Istilah kewajiban hukum (*rechtsplicht*) ialah keharusan yang diserahkan oleh hukum kepada individu, baik hukum yang tertulis tercantum pada kontrak maupun tidak tercantum dalam kontrak. Atas dasar itu pilihan kata yang dipakai dalam perbuatan melawan hukum ialah *onrechtmatigedaad* bukan *onwetmatige daad*, sebab yang dimaksud perbuatan melawan hukum jika melanggar hukum tertulis (*wettelijk plicht*) dan melanggar hak orang lain dalam undang-undang (*wettelijk recht*).

3. Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan.

Masyarakat mengenal hukum tidak tertulis seperti perbuatan yang melanggar kesusilaan dan diyakini sebagai perbuatan melawan hukum.

⁴⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 6.

Jika terjadi perbuatan yang melanggar kesusilaan maka pihak yang dirugikan bisa melakukan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

4. Perilaku yang tidak mengedepankan kehati-hatian atau keharusan dalam Sosial Masyarakat yang Benar.

Zorgvuldigheid menjadi istilah perilaku ini yang diyakini sebagai perbuatan melawan hukum. Individu yang berperilaku membuat kerugian bagi orang lain dan tidak melanggar dalam hukum tertulis namun tetap dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebab tindakannya telah melanggar norma masyarakat atau prinsip kehati-hatian.

Penjelasan defenisi perbuatan melawan hukum diatas menjadi gambaran bahwa jika terjadi salah satu perbuatan dari salah satu kategori tersebut maka dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Karena suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Terdapat kesalahan dari pelaku
4. Terdapat kerugian bagi korban
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut penjelasan unsur-unsur diatas⁴⁷:

1. Karena Suatu Perbuatan

Perbuatan melawan hukum bermula dari perbuatan pelaku. Maksud kata “perbuatan” ialah melakukan sesuatu atau aktif maupun tidak melakukan sesuatu atau pasif, seperti tidak melakukan sesuatu apapun yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melakukannya, kewajiban muncul dari hukum yang berlaku.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Harus terdapat perbuatan melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan, sebagai berikut:

- a. Perilaku yang melawan undang-undang.
- b. Hak orang lain yang dilanggar padahal dijamin oleh hukum.
- c. Tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum pelaku.
- d. Perilaku yang melanggar kesusilaan (*goede zeden*).
- e. Perilaku buruk dalam bermasyarakat guna memperhatikan kepentingan individu lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

3. Terdapat Kesalahan dari Pelaku.

Unsur kesalahan (*schuldelement*) ini harus ada pada suatu perbuatan tersebut baru kemudian bisa dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas dasar itu tanggung jawab tanpa

⁴⁷ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 10

kesalahan (*strict liability*) tidak tergolong tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur kesalahan menjadi ketentuan mutlak dalam perbuatan melawan hukum maka perilaku yang menuruut hukum memuat unsur kesalahan dan bisa dimintai tanggung jawab hukum jikalau unsur-unsur sebagai berikut terpenuhi:

- a. Terdapat unsur terencana atau sengaja.
- b. Terdapat unsur kecerobohan atau kelalaian.
- c. Tanpa ada dalih pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, gangguan jiwa, dan lainnya.

4. Terdapat Kerugian.

Kerugian (*schade*) bagi korban menjadi keharusan agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa digunakan. Lain dengan kerugian sebab wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga menggunakan konsep kerugian immateril, yang akan dinilai dengan uang.

5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan Kerugian.

Hubungan kausal ini menjadi syarat perilaku melawan hukum. Hubungan sebab akibat terdapat dua teori, pertama teori hubungan faktual dan yang kedua teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab

akibat secara faktual (*causation in fact*) ialah persoalan fakta atau apa yang sudah terjadi. Penyebab yang membuat kerusakan bisa dinyatakan sebagai sebab secara faktual, tidak akan muncul kerugian tanpa penyebab. Dalam hukum mengenai tindakan melawan hukum, sebab akibat jenis ini biasa dikatakan dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri yang merupakan ahli hukum Eropa Kontinental mendukung teori ini. Kemudian terdapat konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *proximate cause* ini banyak pendapat yang bertentangan dalam hukum perihal perilaku melawan hukum. Sumber teori ini dikenal juga dengan *legal cause*.

Penjelasan unsur-unsur diatas menjadi pedoman bahwa suatu perilaku bisa dikatan perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur diatas. Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan ditemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi penggugat melalui iktikad tidak baik tergugat yang telah mendaftarkan merek.

Tergugat menyadari bahwa pernah menandatangani perjanjian kerja sama untuk membangun KANDUI RESORT hal tersebut tertuang pada eksepsi tergugat halaman 32 yang menyebutkan kembali pernyataan penggugat dan tidak membantahnya. Kemudian penggugat menguatkan gugatannya bahwa tergugat menandatangani surat perjanjian dengan mengajukan bukti surat yang dinyatakan pada halaman 59 “*Fotocopy salinan surat perjanjian*

kontrak KANDUI RESORT tertanggal 11 Juli 2005 antara PT. Sarana Koat Mentawai (dimana saat ini tergugat bertindak sebagai komisaris dan menandatangani perjanjian) dengan Anthony Marcotti, Jordan De Millie Heuer, Jhon (and Ainsley) Ocean, Kenneth (and Jolie) George May McDonald dan Raymond Dean Wilcoxon (merupakan salah satu pemegang saham penggugat).”

Terdapat usaha penyelesaian masalah merek tersebut yang dijelaskan pada halaman 15 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan yang menyatakan bahwa *“Usaha menyelesaikan permasalahan, antara lain dengan penjualan KANDUI RESORT gagal mencapai kesepakatan terkait harga dan aset, yang disebabkan keberatan tergugat dan pasangannya pada saati itu, Jordan De Mille Heuer. Para pendiri (kecuali Jordan De mille Heuer dan Tergugat) hanya ingin menyelesaikan masalah, namun usaha perdamaian telah gagal dan tergugat tetap dalam iktikad tidak baik.”* Berdasarkan pernyataan diatas tergugat melakukan iktikad tidak baik dengan memperoleh keuntungan secara pribadi.

Iktikad tidak baik yang diperbuat oleh tergugat tercantum pada halaman 19 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan yang menyatakan *“Motif pendaftaran dengan iktikad tidak baik tersebut tidak lain adalah kemudahan dalam mencari keuntungan dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang*

telah dikenal luas oleh masyarakat, dalam hal ini adalah merek KANDUI RESORT Penggugat.”

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa *persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*.⁴⁸ Undang-undang tidak menginformasikan arti yang jelas tentang apa itu iktikad baik (*te goeder trouw; good faith*). Kamus hukum Fockema Andrea menjelaskan “*goede trouw*” merupakan semangat yang terserap pada diri individu dalam tindakan hukum atau terkait dalam hubungan hukum. Wirjono Prodjodikoro membatasi iktikad baik dengan istilah “secara jujur” atau “dengan jujur”.⁴⁹

‘*Black’s Law Dictionary*’ menjelaskan iktikad baik (*good faith*) ialah “*a state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*”

Hubungan hukum dengan pihak lain merupakan bagian dari iktikad baik mengenai kesepakatan dengan niat yang jujur (*honestly*) dan benar (*decently*), dan istilah iktikad baik beberapa ahli hukum menyamakan dengan kejujuran (*geoude trouw*).⁵⁰ Hukum terkadang tidak mampu menjangkau keadaan di masa mendatang maka keberadaan iktikad baik sangat penting. Asas iktikad

⁴⁸ Nintek suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 334.

⁴⁹ Agus yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), 134.

⁵⁰ Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.” *Juristt Diction*, no. 4 (Juli 2019), 1363. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>

baik banyak ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menandakan bahwa asas iktikad baik sangat penting dan dijunjung tinggi dalam hukum perdata.

Selain iktikad baik sudah pasti ada iktikad tidak baik. Pengertian iktikad tidak baik secara umum ialah tindakan menipu (*fraud*), rangkaian menjerumuskan (*misleading*), serta perilaku yang tidak memperdulikan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Iktikad tidak baik (*bad faith*) menurut *Black's Law Dictionary* ialah *the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one's rights or duties, but by some interested or sinister motive.*⁵¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan iktikad tidak baik atau buruk yakni dalam Pasal 530 yang tertulis "*kedudukan ada yang dalam iktikad baik ada yang dalam iktikad buruk*". Pasal 532 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menjelaskan iktikad buruk atau iktikad tidak baik tersebut, yang tertulis "*besit dalam iktikad buruk terjadi apabila pemegangnya mengetahui bahwa yang dipegangnya bukan hak miliknya*".

⁵¹ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indoneia." IUS QUIA IUSTUM. No. 2 (2018), 226
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

Iktikad baik menurut Wirjono Prodjodikoro terbagi menjadi dua, sebagai berikut:⁵²

1. Iktikad Baik Subjektif

Maksudnya iktikad baik pada saat awal berlaku suatu hubungan hukum. Iktikad baik yang dimaksud ialah anggapan seseorang bahwa ketentuan yang dibutuhkan untuk memulai hubungan hukum telah lengkap. Pada bagian ini yang beriktikad baik diberikan perlindungan oleh hukum, kemudian pihak yang beriktikad buruk atau tidak baik (*te kwader trouw*) menerima akibatnya.

2. Iktikad baik Objektif

Maksudnya iktikad baik ketika pelaksanaan hak serta kewajiban yang tercantum dalam suatu hubungan hukum. Iktikad baik pada konteks ini terletak pada perbuatan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Pembagian iktikad baik secara subjektif dan objektif ialah perincian klasik yang berfokus pada kondisi mental yang berhubungan dengan kejujuran (*honesty*) dan kesungguhan (*sincerly*). Dalam perkembangannya di bidang pengaturan bisnis, aturan ketidakjujuran juga dikaitkan dengan *disloyalty* pengkhianatan dan ketidakpatuhan.⁵³

⁵² Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, 137.

⁵³ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indoneia." *IUS QUIA IUSTUM*. No. 2 (2018), 226.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

Iktikad baik merupakan kemauan baik atau sikap jujur orang dan itu bukan hanya diperlukan di perjanjian kontrak namun dalam berbagai bidang hukum termasuk hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah hukum merek. Iktikad baik sangat dijunjung dalam hukum maka iktikad tidak baik atau iktikad buruk sangat tidak diharapkan keberadaannya. Dalam pendaftaran merek harus dilandasi iktikad baik seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan merek akan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk atau tidak baik. Melalui pasal tersebut terdapat dua unsur yang menentukan seseorang beriktikad tidak baik, yaitu:⁵⁴

1. Memperoleh keuntungan langsung dan tidak langsung sebab permohonan merek yang dilakukan.
2. Terdapat pihak yang dirugikan akibat dari permohonan merek tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan pihak yang memperoleh keuntungan adalah tergugat dan pihak yang dirugikan adalah penggugat karena penggugat sudah menggunakan merek tersebut lebih dulu.

Melalui pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan hakim menimbang, “*bahwa*

⁵⁴ Mohammad Amar Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.” *Jurist Diction*, no. 4 (Juli 2019), 1364.
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>

oleh karenanya permohonan pendaftaran merek (1) Kandui di kelas 25 dengan No. Pendaftaran IDM000525890; (2) Kandui di kelas 43 dengan No. Pendaftaran IDM000367907; dan (3) Kandui Villas di kelas 43 dengan No. Pendaftaran IDM000367908 yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dijabarkan di atas patut dibatalkan karena diajukan oleh Tergugat sebagai Pemohon yang nyata dan jelas beriktikad tidak baik.”

Pertimbangan hukum diatas menyebutkan kalimat *pemohon yang nyata dan jelas beriktikad tidak baik*, dan itu menjadi penguat bahwa tindakan penggugat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sudah benar sebab terdapat iktikad tidak baik. Aturan perihal gugatan pembatalan pendaftaran merek terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, sebagai berikut;

- (1). Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2). Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan pasal diatas pemilik merek yang merasakan kerugian dapat melakukan pengajuan gugatan pembatalan meskipun baru sadar diwaktu yang lama ternyata merek tersebut didaftarkan orang lain. Menurut Hendy Soelistyo pihak ketiga yang melakukan gugatan pembatalan merek terdaftar

harus memeriksa siapa yang faktanya memiliki iktikad buruk, sebab filosofi pendaftaran merek ialah menentang iktikad buruk.⁵⁵

Secara umum tanda-tanda pendaftar merek yang beriktikad tidak baik ialah sebagai berikut:

1. Tindakan mencontoh merek lain baik yang sudah terdaftar sebelumnya atau yang belum terdaftar namun sudah dikenal dan mempunyai harga jual. Hak tersebut dilakukan agar mendapatkan keuntungan secara pribadi sebab memanfaatkan keterkenalan dan tingginya harga jual.
2. Pendaftaran merek yang mengecoh atau menyesatkan (*misleading*) masyarakat umum, perilaku yang salah dengan maksud yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga jika diteruskan akan melanggar ketertiban umum. Kekacauan yang timbul merupakan bagian dari iktikad tidak baik.
3. Permohonan merek yang diketahui pemohon bahwa merek itu digunakan oleh pihak lain. Sebab pengetahuan tersebut ialah terdapat hubungan antara pemohon dengan pemilik nama merek sebelumnya atau pemilik asli.
4. Permohonan merek yang bertujuan untuk tidak menggunakan merek yang sudah dimohonkan setidaknya tiga tahun langsung tanpa ada dasar yang jelas.⁵⁶

⁵⁵ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indoneia." IUS QUIA IUSTUM. No. 2 (2018), 231. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

⁵⁶ Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." Jurist Diction, no. 4 (Juli 2019), 1365. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>

Berdasarkan penjelasan diatas iktikad tidak baik ialah segala perilaku yang tidak sesuai dengan landasan iktikad baik, jadi pihak yang memohonkan merek yang dipakai oleh pihak lain tetapi merek tersebut belum didaftarkan dengan tidak adanya izin dari pengguna dapat dinyatakan sebagai permohonan merek yang beriktikad tidak baik. Terkenal atau tidaknya suatu merek bukan termasuk dalam klasifikasi iktikad tidak baik melainkan unsur-unsur iktikad tidak baik menjadi dasarnya.

Pada dasarnya perlindungan merek menggunakan sistem *first to file*. Umumnya negara dengan sistem hukum *Civil Law* seperti Indonesia menganut sistem perlindungan merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui *first to file* mengharuskan pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual agar memperoleh hak eksklusif. *First to file system* menetapkan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemilik merek yang sah.⁵⁷ Pada perkara ini tergugatlah pemilik merek yang sah berdasarkan *first to file system*.

Namun ternyata *first to file system* memiliki kelemahan. Prinsip penerimaan merek pada *first to file* ialah siapapun yang mendaftarkan merek terlebih dahulu maka akan menerima hak eksklusif tanpa memperhatikan apakah pemohon sungguh-sungguh menggunakan merek tersebut untuk

⁵⁷ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya." *Yustitia*, no. 2 (2019), 4. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/395>

kepentingan usahanya. Berbagai kemungkinan akan terjadi setelah pendaftar pertama diterima, seperti munculnya pendaftar lain yang memiliki kepentingan dengan merek tersebut, karena pendaftar inilah yang menggunakan merek sebenarnya, dengan demikian pemohon kemudian (dalam hal ini pengguna merek sebenarnya) harus melakukan penyelesaian hukum dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama memberikan merek tersebut kepada pendaftar kemudian.⁵⁸

Hal seperti diatas menjadi permasalahan dalam sistem pendaftaran konstitutif. *first to file system* membuka ruang timbulnya pembajakan merek. Terdapat merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar beriktikad buruk). Seperti merek Ikea asal Belanda vs Ikea lokal dan merek Ferarri asal italia vs Ferrari versi Indonesia. Permasalahan tersebut muncul juga pada perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sering mengalahkan pihak yang keberatan sekalipun keberatan diajukan oleh pemilik merek terkenal. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual belum mengakui merek terkenal jika belum ada putusan pengadilan yang menyatakan merek terkenal itu milik pihak yang merasa keberatan.

Sebagai contoh yaitu sengketa antara merek Prada Italy melawan Prada Indonesia, ternyata Prada sudah didaftarkan oleh pengusaha Indonesia.

⁵⁸ Oksidelfa Yanto, "Tinjaun Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem *first to file* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL : Jurnal Hukumm*, no. 1 (2012); 37. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.833>

Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia memakai sistem *first to file*, maka yang memiliki hak eksklusif adalah pendaftar pertama. Sengketa Prada tersebut berlanjut hingga kasasi dan dimenangkan oleh Prada Indonesia.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan dan contoh diatas jelas bahwa *first to file system* merugikan pemilik merek pertama. Jika ada perusahaan yang sudah berdiri lebih awal namun perusahaan tersebut belum mendaftarkan ke Dirjen HKI ternyata terdapat pihak lain yang mendaftarkan lebih cepat merek tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kondisi tersebut yang terjadi pada perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan.

Hukum Islam menjelaskan perilaku melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam disebut dengan *mas'uliyah taqsiriyah* atau *dhaman 'udwan* yang artinya pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum atau kerugian. Istilah tersebut digunakan dalam pertanggungjawaban perdata yang melanggar undang-undang, seperti merampas dan merusak benda milik orang lain.⁶⁰

⁵⁹ Oksidelfa Yanto, "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem *first to file* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL : Jurnal Hukum*, no. 1 (2012); 39.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.833>

⁶⁰ Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018); 92.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11311>

Dalil yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam ialah Q.S An-Nahl ayat 126, sebagai berikut:⁶¹

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِفْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya:

“Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Dhaman terdiri dari tiga macam: *pertama*, ضمان الدين yaitu jaminan atas utang seseorang. *Kedua* ضمان الأعيان المضمونه yaitu jaminan dalam pengadaan barang, contohnya jika seseorang yang kita jamin itu tidak dapat mengembalikan barang yang dipinjam, maka kitalah yang wajib mengembalikan barang yang dipinjam tersebut. *ketiga* ضمان البدن yaitu jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu. Seperti: si A menjamin menghadirkan si B yang sedang pergi ke luar negeri, akan dihadapkan ke pengadilan pada waktu yang di tentukan.⁶²

Pada umumnya, *dhaman* terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:⁶³

1. *Dhaman* dengan jiwa, yaitu adanya keharusan bagi penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan itu. Jika ia tidak dapat menghadirkannya, menurut mazhab Syafi'i, penjamin tidak berkewajiban membayar

⁶¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/16> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

⁶² Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2021); 65.

⁶³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 197

dengan hartanya, karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orang dan penjamin bebas dari tanggung jawab.

2. *Dhaman* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjamin dengan pemenuhan berupa harta.

Istilah *Dhaman* digunakan pada *ضمان الدين و العين* dan keduanya termasuk dalam *ضمانا المال* yaitu pertanggungjawaban atau ganti rugi yang berkaitan dengan harta. *ضمان الدين* memiliki rukun sebagai berikut:⁶⁴

1. *الضامن* (orang yang menjamin)
2. *المضمون له* (orang yang berpiutang)
3. *المضمون عنه* (orang yang berhutang)
4. *المضمون* (objek jaminan hutang, berupa uang, barang, atau orang)
5. *اصيغه* (sighah, pernyataan yang diucapkan penjamin)

Kemudian *ضمان العين* atau pertanggungjawaban terhadap barang terbagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban sebab penguasaan dan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kontrak. Terdapat dua status pada *ضمان العين*, *pertama* *يد الضمانا نه* artinya jika terjadi kerusakan pada barang saat dalam penguasaan mereka dibebani ganti rugi, seperti sebab curian, *ghasab*, pinjaman, barang yang belum diterima pembeli, dan sebagainya. *Kedua* *يد الأ ما نه* artinya jika terjadi kerusakan pada barang maka mereka tidak dibebani

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 262.

ganti rugi karena mereka menjaga barang saja atau menjalankan amanah, kecuali melakukan pelanggaran atau kecerobohan (*ta'addi* dan *tafrith*).⁶⁵

Berdasarkan penjelasan diatas tergugat pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan dinyatakan sebagai يد الضمنه dan wajib ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan. Ganti rugi tersebut muncul dari tindakan mencuri harta, yang mana pada putusan tersebut harta yang dimaksud adalah merek.

Menurut ulama fiqih kontemporer merek masuk ke dalam beberapa kategori, pertama merek sebagai harta kekayaan (*al-Mal*). Kedua merek dapat dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*). Mayoritas ulama memperluas cakupan merek sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*) dan manfa'at (*manafi'*). Pada dasarnya perlindungan atas merek dalam syariat Islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Islam sangat menghormati harta dan hak milik.⁶⁶

Perbuatan melawan hukum akan mengakibatkan *ad-daman* yang merupakan tanggungan atau tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. *Ad-daman* muncul karena tiga sebab pertama ialah ketetapan syara' (*ilzam asy-syari'*), kedua adanya perjanjian atau akad (*al-iltizam bi al-'aqd*)

⁶⁵ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat*, no. 2 (2016); 150 <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>

⁶⁶ Harisah, "Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq*, no. 2 (2019); 128 <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3105>

kemudian terdapat perilaku merugikan (*al-idrar*).⁶⁷ Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan perbuatan tergugat yang menggunakan merek dan menjalankan usaha dengan merek tersebut tanpa diketahui penggugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat yang harus dipertanggungjawabkan oleh tergugat.

Syarat *dhaman* ialah adanya *khatha'*, *ihmal*, dan *taqshir*.⁶⁸ Perbuatan hukum atau *khatha'* yang dilakukan oleh tergugat mewajibkan untuk melakukan ganti rugi, sebab tergugat telah memenuhi syarat *dhaman* yaitu *ihmal* yang menimbulkan permasalahan dan kerusakan bagi penggugat, *taqshir* atau kecerobohan pada perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan lebih kepada ketidak patutan tergugat melakukan pendaftaran merek.

Dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang *muamalah*, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. *Dhaman* terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut *dhaman al-aqdi*, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *dhaman 'udwan*.⁶⁹

Dhaman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran

⁶⁷ Abdurrahman Zanky, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan Islam dan Hukum Perikatan Positif." *Interest*, no. 1 (Oktober 2014); 89. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/270>

⁶⁸ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat*, no. 2 (2016); 142 <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>

⁶⁹ Marwan Lubis, "Studi Komprasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam," *Jurnal PPKn & Hukum*, no. 1 (2019); 132. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7803>

nama baik. Hal ini berlaku baik kerugian yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang. Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin menyebutkan bahwa definisi *dhaman* akan mencakup makna-makna sebagai berikut:⁷⁰

- a) Objek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadakan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. *Zimmah* secara bahasa adalah perjanjian. Menurut fuqaha' *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu zimmah* ialah pihak yang melakukan perjanjian.

Pada penelitian ini terdapat perjanjian atau kontrak pendirian KANDUI RESORT yang disepakati tergugat dan investor tertanggal 11 Juli 2005 kemudian dilanggar oleh tergugat yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dan investor. Atas dasar itu penggugat sebagai *mutadarrar* berhak menggugat tergugat sebagai *mutasabbib* ke Pengadilan Niaga agar melakukan ganti rugi.

⁷⁰ Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Millah*, no. 2 (2007); 101 <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7>

- b) Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*). Jadi tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *dhaman*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *'uqubah*.
- c) Sebab *dhaman* ialah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.
- d) *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *darar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman*, karena secara faktual tidak ada *darar* yang harus digantirugikan. Diperkuat dengan kaidah *al-dharar syarthun liwujubi dhaman* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).⁷¹ Tergugat menimbulkan kerugian dengan mendaftarkan merek atas nama pribadi dan tidak memberitahukan ke penggugat dan pemilik modal lainnya.

⁷¹ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat*, no. 2 (2016); 138 <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>

- e) Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *darar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *darar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *darar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.
- f) *Darar* harus bersifat umum sesuai hadis Nabi “*tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain*”. Tingkat *darar* diukur berdasarkan ‘*urf* (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul “*suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang defenitif secara syara’ jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna defenitif berdasarkan ‘urf*”. Karena *syari’* tidak menetapkan makna *darar*, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada ‘*urf*. Dengan demikian, *darar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan ‘*urf* yang berlaku di tengah masyarakat.
- g) Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *darar*. Hal tersebut sesuai dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat

pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.

Perlu dimengerti bahwa *dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, terutama menyangkut jaminan harta benda dan nyawa manusia. Maka dari itu, tidak mengherankan bila al-Mawardi mengatakan bahwa *dhaman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah *diyat*, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Dengan demikian, *dhaman* dapat diterapkan juga dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, titipan (*al-wadi'ah*), jaminan (*rahn*), kerja patungan (*qirad/mudharabah*), barang temuan (*luqathah*), peradilan (*qada'*), hukuman terhadap pembunuhan (*qisas*), perampasan (*gasab*), pencurian, dan sebagainya.⁷²

Melaui penjelasan diatas, *dhaman* atau ganti rugi wajib dilakukan oleh tergugat sebab telah melakukan perampasan merek secara pribadi serta melanggar kontrak berlanjut hingga ke pengadilan. Perbuatan tergugat sangat merugikan penggugat dan investor.

Suatu peristiwa dapat dinyatakan menjalankan kewajiban *Dhaman* jika terdapat *khata'*, *dharar*, dan *sababiyah*. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan memenuhi rukun tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Sebab dikatakan *Dhaman* ialah

⁷² Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Millah*, no. 2 (2007); 104 <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7>

adanya unsur *ta'addi* yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Tergugat melakukan perbuatan terlarang dengan mendaftarkan merek yang secara sadar tergugat telah mengetahui merek tersebut digunakan oleh penggugat dan tergugat pernah menjadi pengurus didalamnya.

Melakukan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis.⁷³ Disebutkan pada surat Al-Isra' ayat 36:

. . . إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

“ . . . Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”⁷⁴

Kemudian sinkron dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

لا ضرر و لا ضرار

“Tidak boleh membuat kerugian kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kerugian kepada orang lain.”

Melalui hadis diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian sebaiknya jangan dikerjakan karena tidak ada manfaatnya untuk diri

⁷³ Muhammad Akbar Eka Pradana. “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Al-Mazahib*, no. 2 (2019); 151.

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1881>

⁷⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/16> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

pribadi dan orang lain. Berdasarkan hadis tersebut terbentuklah suatu kaidah yang dibentuk oleh ahli *ushul*:

الضرر يزال

“kerugian harus dihilangkan.”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa suatu tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan tidak diperbolehkan dalam agama, sehingga pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian maka pihak tersebut harus melakukan ganti rugi. Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan perbuatan tergugat yang tidak sesuai dengan kepatutan menimbulkan kerugian sebab tergugat secara sadar mendaftarkan merek tersebut padahal tergugat sama dengan penggugat membentuk merek tersebut pada tahun 2005 dan menjalankan penginapan tersebut hanya saja penggugat secara pribadi tidak mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.

Terdapat tiga rukun pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam yaitu melakukan kesalahan, menimbulkan kerugian atau kerusakan, serta hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁷⁵ Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan tindakan perampasan merek yang dilakukan tergugat, dengan mendaftarkan merek tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat sudah memenuhi ketiga unsur tersebut dan dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

⁷⁵ Amran Suadi, *wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020); 95.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merek yang digunakan oleh tergugat pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan memiliki kesamaan pada pokoknya sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat kesamaan bentuk, letak, penulisan dan penyebutan. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan yang dimohonkan lebih dari satu pemohon secara bersamaan maka para pemohon berhak atas merek tersebut dengan menentukan satu alamat untuk didaftarkan sebagai alamat pemohon. Analisa penulis bahwa merek KANDUI yang dipakai oleh penggugat dan tergugat dapat digunakan secara bersama dan didaftarkan bersama sehingga dapat menggunakan merek tersebut dengan tidak ada permasalahan dan penginapan tersebut dapat dijalankan dengan persaingan usaha yang sehat.

Tindakan tergugat pada putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan dengan mendaftarkan merek ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tergugat ikut menyetujui kesepakatan kontrak berdirinya KANDUI RESORT dengan para investor yang kemudian tergugat keluar dari pengurus dan mendaftarkan

merek KANDUI ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atas nama pribadi. Tergugat melakukannya secara sadar dan mengetahui bahwa merek tersebut telah digunakan sejak lama sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat dari iktikad tidak baik dan tidak patut dari tergugat tersebut. Perbuatan tergugat telah memenuhi tiga rukun pertanggungjawaban dalam hukum Islam sehingga menimbulkan *ad-daman* yang mana tergugat dituntut untuk bertanggungjawab atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya.

B. Saran

Pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan hakim dapat mempertimbangkan iktikad tidak baik dan ketidakpatutan yang dilakukan oleh tergugat. Kita ketahui prinsip Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah *first to file* atau konstitutif namun hakim dapat melakukan pertimbangan dengan menggunakan prinsip *first to use* atau deklaratif sebab penggugat sejak lama menggunakan merek tersebut dan tergugat mendaftarkan secara pribadi yang mana dulunya ikut bersama menjadi pengurus pada penginapan penggugat.

Daftar Pustaka

- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2020.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Damian, Edy, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Alumni, 2005.
- Widiyastuti, Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Prayogo, Sedyo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no 2 (2016): 280 – 287 <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Sinaga, Prinels, “Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan No. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20935/150200441>
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, no. 1 (September 2020): 53 – 70 <https://doi.org/10.35968/jh.v1i1.651>
- Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Sidoarjo: Pustaka Buana, 2015.
- Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware.” *Jurnal Yuridis*, no. 1 (Juni 2018): 162
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/321>
- Hendra Purwaka, Tommy, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Nintek suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Hernoko, Agus yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suadi, Amran, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*, Malang: Edulitera, 2021.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lubis, Marwan, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam,” *Jurnal PPKn & Hukum*, no. 1 (April 2019): 120 - 139
<https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7803>
- Yudha, Alda Kartika, “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11311>
- Zanky, Abdurrahman, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan Islam dan Hukum Perikatan Positif,” *Interest*, no. 1 (Oktober 2014): 81 – 94. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/270>
- Koto, Ismail, “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya.” *Jurnal SANKSI*, no. 1 (2022): 42 - 51.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8884>
- Miladiyanto, Sulthon dan Ariyanti. “Prinsip Moralitas Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, no. 3 (Desember 2020): 241 - 249.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5022>

- Adryani, Vira dan Christine S. T. Kansil, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017).” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 2 (Desember 2020), 874 - 895. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10596>
- Abdillah, Mohammad Amar, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.” *Jurist Diction*, no. 4 (Juli 2019), 1357 - 1374. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>
- Wiliam, Dennys, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, “Legal Accountability the Suspect Theft of Eelectricity In the City of Balikpapan.” *Jurnal lex suprema*, no. 1 (Maret 2020), 219 - 239. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema>
- Lasut, Edward Timoty, Grace H. Tamponggangoy dan grace M. F. Karwur, “Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Lex Crimen*, no. 12 (2021), 147 - 155 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38551>
- Pradana, Muhammad Akbar Eka, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Al-Mazaahib*, no. 2 (2019), 145 - 165. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1881>
- Riviyusnita, Rianda dan Derry Angling Kesuma, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Peraingan Curang Menurut UU No. 20 Tahun 2006 Tentang Merek.” *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, no. 2 (2021), 74 – 83. doi.org/10.5281/zenodo.4978939
- ND, Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indoneia.” *IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 (2018), 219 - 236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

- Mth, Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Millah*, no. 2 (2007), 97 – 120 <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7>
- Miharja, Jaya, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat*, no. 2 (2016), 133 – 155 <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>
- Yanto, Oksidelfa, "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem *first to file* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL : Jurnal Hukum*, no. 1 (2012), 23 – 45 <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.833>
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi, "Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya." *Yustitia*, no. 2 (2019), 1 – 9 <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/395>
- Harisah, "Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq*, no. 2 (2019), 122- 142 <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3105>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 Tahun 2016. <https://quran.kemenag.go.id/>