

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah aturan yang diciptakan untuk menjaga kerukunan hidup manusia. Kansil menyebutkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹ Indonesia merupakan negara hukum yang dapat diketahui melalui isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari isi pasal tersebut maka setiap warga negara di Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan dan aparaturnya.

Satu diantara bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara Indonesia kepada warga negaranya adalah dalam aspek perlindungan hak cipta. Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya untuk melindungi si pencipta atau penemu agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pelanggaran, peniruan dari pihak lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”), merupakan hasil

¹ C.ST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.8

proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.

HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak kepada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual, serta memberikan hak tersebut kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Good* atau (Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut TRIPs).²

Hasil karya intelektual sebagaimana yang disebutkan diatas satu diantaranya dapat berwujud merek. Merek apabila dicermati dalam regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka memiliki ketentuannya tersendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf.³ Merek apabila diambil pengertian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

² O.K. Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 205

³ Zaenal Arifin, Muhamamad Iqbal, ***Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar***, Jurnal Ius Constituendum Vol 5, 1 April 2020, h.49

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.⁴

Merek sebagai isu internasional berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.⁵

⁴ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, h 177

⁵ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, h 5

Satu contoh kasus pelanggaran merek yang cukup menjadi perhatian dan menarik untuk dicermati adalah kasus pelanggaran merek karakter superman dengan para pihaknya yaitu DC Comic sebagai penggugat melawan PT. Marxing Fam Makmur sebagai Tergugat. Kronologi sengketa Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mengadili kasus pelanggaran merek tersebut dapat dicermati melalui uraian berikut :

DC Comic sebagai Penggugat merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang perkomikan sejak tahun 1934 dan hingga saat ini telah menerbitkan puluhan ribu buku komik bergenre superhero yang telah dikenal tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Penggugat telah memiliki banyak tokoh-tokoh superhero dalam komik terbitannya yang telah dikenal masyarakat, antara lain Superman, Batman, Wonder Woman, Joker, Catwomen dan lain sebagainya. Bahwa Superman merupakan salah satu karakter superhero yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster dan pertama kali diterbitkan Penggugat pada bulan April 1938. Hingga saat ini, Superman merupakan komik bergenre Superhero yang memiliki tingkat penjualan tertinggi dunia, tepatnya penjualan komik Superman telah menembus angka lebih dari 600 Juta kopi di seluruh dunia.

Pendaftaran merek-merek Superman milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, maka merek Superman telah menembus batas-batas

nasional dan bersifat global, serta akan selalu diasosiasikan dengan Penggugat. Fakta ini juga dapat menyimpulkan bahwa merek Superman milik Penggugat merupakan merek terkenal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan sebagai berikut: "Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara".

Merek Superman menariknya, walaupun telah terdaftar di berbagai negara namun belum pernah didaftarkan di Indonesia secara khusus. Hal tersebut yang memicu konflik dimana merek Superman tidak didaftarkan oleh Penggugat melainkan oleh Tergugat pada tahun 2013 yang pada dasarnya bukan pihak yang menciptakan merek Superman tersebut.

Tergugat yang memakai karakter Superman dalam hasil barang produksi miliknya disinyalir telah melakukan iktikad tidak baik terhadap karakter Superman yang dianggap sebagai merek terkenal. Hal tersebut didukung dengan dilakukannya pendaftaran merek Superman oleh Tergugat sejak tanggal 7 Maret tahun 1993 dengan nomor pendaftaran sebagai berikut :

- a. IDM000374439, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemilik merek saat ini PT. Marxing Fam Makmur (*in casu*

Tergugat) di kelas 30 untuk jenis barang: Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping; dan

- b. IDM000374438, tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemilik merek saat ini PT Marxing Fam Makmur (in casu Tergugat) di kelas 34 untuk jenis barang: Tembakau-tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan (penyala), rokok kretek, dan rokok putih;

Pendaftaran merek Superman oleh Tergugat setelah 25 tahun kedepan kemudian diperpanjang pada tahun 2013. Nur Hidayati berpendapat pemboncengan merek (*passing off*) apabila dipandang dalam sistem hukum *common law*, merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.⁶ Hal tersebut juga memiliki dampak yang serupa pada sistem hukum *civil law* yang dianut oleh negara Indonesia. Pendafrtran

⁶ Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180

merek dengan iktikad tidak baik dapat merugikan pihak lain yang telah tunduk dan beriktikad baik dalam hal pendaftaran merek.

Tergugat sebagai pihak yang pertama sekali mendaftarkan merek Superman di Indonesia pada tahun 2013 pada amar Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada akhirnya dinyatakan kalah oleh pengadilan. Adapun bunyi putusan tersebut adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Merek terdaftar "*Superman*" milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*), menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas merek "*Superman*" di Indonesia, menyatakan merek terdaftar "Superman" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar "SUPERMAN" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur iktikad tidak baik, menyatakan batal pendaftaran merek "Superman" Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan pendaftaran merek "*Superman*" Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian kasus diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana perlindungan merek terkenal di Indonesia serta bagaimana suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan judul penelitian "**Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu (*First To File*) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik (Studi Kasus Karakter Superman Dalam Putusan Pengadilan**

Niaga Pusat Nomor Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pendaftaran merek terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain secara iktikad tidak baik di Indonesia?
3. Bagaimana isi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur iktikad tidak baik terhadap pendaftaran merek terkenal pada karakter “*Superman*” dalam Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pendaftaran merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain secara iktikad tidak baik di Indonesia. .
3. Untuk mengetahui isi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur iktikad tidak baik terhadap pendaftaran merek terkenal pada

karakter “SUPERMAN” dalam Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman ilmu pengetahuan bagi akademisi, mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum di bidang hukum khususnya mengenai masalah pendaftaran merek dan bentuk perlindungan hukumnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan bagi praktisi hukum dalam memahami pengaturan pendaftaran merek terkenal dan perlindungan hukumnya.
- b. Sebagai masukan bagi para pencipta merek dalam melakukan pendaftaran merek hasil ciptaannya.
- c. Sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam mengambil keputusan terkait upaya perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek terkenal.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional di dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Pendaftaran merek adalah upaya untuk tunduk terhadap peraturan hukum dalam bidang HAKI guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang atau pencipta merek.
3. Prinsip *first to file* adalah prinsip yang menyatakan bahwa di mana merek tersebut didaftarkan pertama kali maka disanalah merek tersebut dilindungi dan pihak tersebut berhak atas merek yang bersangkutan
4. Merek terkenal (*Well Known Mark*) adalah suatu merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.
5. Iktikad tidak baik adalah rangkaian perbuatan “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, penipuan (*fraud*) serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa

juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).⁷

6. Superman adalah salah satu karakter *super hero* yang yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster untuk *DC Comic*.

Berdasarkan definisi operasional diatas maka judul skripsi ini dapat diartikan secara garis besar sebagai upaya menelaah pendaftaran merek, khususnya pada merek terkenal di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum kepada pemegang atau pencipta merek.

⁷ Mukti Fajar ND, et.al, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia* , Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 25, Mei 2018, h. 226

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Pasal 1 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek berdasarkan pengertian Pasal 1 Ayat (1) UU Merek diatas mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya kemiripan antara 1 merek dengan merek lainnya hampir nihil, karena ada milyaran kemungkinan model merek yang bisa dibuat dengan unsur-unsur diatas.⁸

Parinduri menyebutkan bahwa secara khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar.⁹

⁸ Mukti FND, *Op.Cit*, h 225

⁹ Parinduri, R.J, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Marwiyah menyebutkan beberapa unsur dalam merek, diantaranya adalah : a) tanda; b) memiliki daya pembeda; dan c) digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.¹⁰

Kategori merek dalam UU Merek dikenal 2 (dua) kategori merek, yaitu Merek Dagang dan merek Jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek berdasarkan kepemilikannya, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

¹⁰ Marwiyah, S.) *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, 2010, h. 35

2. Fungsi Merek

Bambang Kesowo menyebutkan bahwa merek apabila dibandingkan dengan hak cipta dan paten keberadaannya telah ada jauh lebih awal sekalipun fungsinya masih belum jelas benar, namun penerapannya atau penggunaannya pada berbagai jenis benda seperti pot, gerabah, dan keramik lainnya telah berlangsung jauh sebelum masehi.¹¹

Fungsi merek pada masyarakat bagian barat daya Eropa hingga ke Mesopotamia disebelah timur, dari kekaisaran Romawi hingga Mesir dilekati dengan tanda-tanda yang diduga punya fungsi sebagai petunjuk mengenai pemilik atau pembuatnya. Perubahan fungsi mulai terjadi selama abad pertengahan, terutama sering dengan tampil dan meningkatnya peran semacam asosiasi pengusaha kerajinan yang dikenal sebagai “*guilds*”, khususnya di Inggris dan Perancis.¹²

Merek dahulu berfungsi sebagai alat “*guilds*” untuk mengawasi kondisi usaha dan tanggung jawab para anggotanya sebagai produsen atas kualitas produk yang dihasilkannya. Fungsi merek dengan demikian pada awal perkembangannya tidak dimaksudkan sebagai tanda pembeda dalam perdagangan dan tidak pula untuk kepentingan serta perlindungan konsumen.¹³ Bambang lebih lanjut menyebutkan bahwa revolusi industri Inggris memberikan pengaruh luas dalam mengubah cara pandang dan

¹¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsep Dasar Sekitar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, h 55

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid* h.56

etika perdagangan, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan. Pertengahan abad ke-19 pengadilan di Inggris mulai memberikan hukuman ganti rugi kepada pelaku tindak pemalsuan. Pemilikan hak atas “*trademark*” mulai diakui dalam “*common law*”, dan pemiliknya berhak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memakai reputasi yang telah dibangunnya dengan atau melalui suatu merek. Upaya pengaturan merek akhirnya terwujud untuk pertama kali dalam *Trademark Registration Act 1875*. Sesuai dengan judulnya, sistem tersebut dibangun atas dasar sistem pendaftaran.¹⁴

Mukti mengutip pendapat Patricia Loughlan menyebutkan bahwa fungsi merek sebagai *badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*. Sebagai *badge of origin*, merupakan hak yang sangat penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai *personal property*, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak ekonominya. Merek sebagai *cultural resource*, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif iktikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek.¹⁵

¹⁴ *Ibid* h.57

¹⁵ Mukti FND, *Loc.Cit*

3. Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia

Merek atas suatu barang perlu dilindungi karena dalam merek terkandung hak kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak merek tersebut. Merek juga merupakan identitas bagi suatu produk yang akan membedakan kualitas dan kriteria dengan produk lainnya. Pemegang merek di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum terhadap pemegang merek dari klaim pihak lain atas merek yang dimaksud.

Pendaftaran merek di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui elektronik maupun non elektronik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM. Pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM dapat dilakukan secara *online* melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM dengan alamat *website* dgip.go.id.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU Merek. Pasal 4 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia. Pasal 4 Ayat (2) disebutkan lebih lanjut bahwa dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
- c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Merek dalam hal berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

Merek apabila berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan lebih lanjut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Prosedur pendaftaran merek secara *online* melalui website dgip.go.id terdiri dari beberapa syarat dan prosedur yaitu :

A. Syarat

1. Menyediakan etiket/label merek
2. Tanda tangan pemohon
3. Surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM
4. Binaan dinas (asli) - untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil.
5. Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.¹⁶

¹⁶ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> , diakses tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 21:25

B. Prosedur

Syarat yang telah dilengkapi tersebut kemudian dapat dilanjutkan pada tahap prosedur pendaftaran merek dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
- 2) Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:'
- 3) Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
- 4) Pilih 'Secara Elektronik (*online*)'
- 5) Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
- 6) Lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui ATM/internet banking/m-banking
- 7) Buat akun log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
- 8) Pilih 'Permohonan *online*'
- 9) Langkah 1 : Pilih tipe permohonan, masukkan Kode billing yang telah dibayarkan
- 10) Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
- 11) Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
- 12) Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
- 13) Langkah 5 : masukkan Data Merek
- 14) Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
- 15) Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk unggah lampiran dokumen persyaratan
- 16) Langkah 8 : *Preview*
- 17) Langkah 9 : Cetak draft tanda terima
- 18) Klik 'Selesai'.¹⁷

Biaya yang dikenakan untuk pendaftaran merek adalah Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) / kelas untuk pendaftar umum, dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) / kelas untuk UMK.

¹⁷ *Ibid*

4. Pendaftaran Merek Secara Iktikad Tidak Baik

Mukti berpendapat bahwa konsep iktikad tidak baik telah diatur sejak regulasi merek di Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian telah disempurnakan melalui UU Merek Tahun 2016. Regulasi tersebut telah menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁸

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (3) UU Merek 2016 yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Begitupun menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dikatakan, merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beriktikad baik.

Penjelasan tentang konsep iktikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986

¹⁸ Mukti Fajar ND, *Op.Cit*, h.224

dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, MA berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan.¹⁹

Jangkauan pengertian iktikad tidak baik secara umum meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).²⁰ Iktikad tidak baik dalam *Black’s Law Dictionary*, *bad faith* atau iktikad tidak baik didefinisikan dengan : *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.*²¹

J. Satrio menjelaskan dua pengertian iktikad baik, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan iktikad baik. Itikad

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Agus Mardianto, “**Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga**”, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, h 47

²¹ Mukti Fajar, **Loc.Cit**

baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan iktikad baik.²²

Istilah iktikad tidak baik dapat ditemukan diberbagai bidang hukum terutama dalam hukum privat. Adanya iktikad tidak baik seringkali dijadikan sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum khusus seperti halnya ganti rugi dan upaya pembatalan suatu perjanjian. Selain itu iktikad tidak baik berperan sebagai “*gap-filling*”. Untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan didalam hukum yang bersifat tertulis untuk memberikan ruang atau upaya hukum apabila terjadi kecurangan. .Walaupun frasa “iktikad tidak baik” seringkali ditemui didalam peraturan perundangundangan, namun bentuk dan konsepnya sendiri merupakan suatu hal yang sulit ditentukan. A.D Mitchell berpendapat bahwa, asas itikad tidak baik maupun itikad baik merupakan asas tersulit untuk dikonsepsikan dari semua asas hukum internasional.²³

B. Tinjauan Umum Merek Terkenal

1. Pengertian Merek Terkenal

Merek para ahli umumnya membedakan tingkat kemashuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek antara lain : merek biasa (*normal mark*) yang tidak memiliki reputasi tinggi, jangkauan pemasaran merek biasa terbatas dalam kawasan lokal dan belum mampu melintasi

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, h 179.

²³ Mukti FND, *Op.Cit*, h. 227

pasar nasional atau regional. Merek terkenal (*wellknown mark*) merek yang memiliki reputasi tinggi yang menimbulkan keakraban pada setiap lapisan konsumen. Merek termashur (*famous mark*) merek ini mempunyai derajat yang lebih tinggi dari merek biasa maupun merek terkenal.²⁴

Sari mengutip pendapat Yahya Harahap menjelaskan bahwa perbedaan merek terkenal dan merek termashyur. Merek terkenal mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Sedangkan merek termasyur adalah merek yang sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.²⁵

Pengertian merek terkenal apabila mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 disebutkan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.

²⁴ Gunawati, A. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Alumni, Bandung, 2015.

²⁵ Sari D, S. N. I. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Jurnal Yuridis Vol 2, No.2 Desember 2015, h. 166

Kriteria merek terkenal juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 Huruf (b) UU Merek, yaitu di antaranya : pertama, pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; kedua, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga, investasi di beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalnya merek tersebut atau tidak.

Kriteria merek juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenhumham Tentang Pendaftaran Merek). Pengaturan merek terkenal bila dicermati di dalam UU Merek, merek terkenal yang dimaksud yaitu mempunyai reputasi yang relatif tinggi yang diperoleh dari hasil promosi besar-besaran, selain memiliki reputasi yang tinggi kriteria berikutnya yaitu telah terdaftar di beberapa negara di luar batas regionalnya, serta dikenal dalam masyarakat luas karena reputasinya.

Pengadilan di Jerman dalam konteks menentukan kriteria suatu merek itu *famous* atau terkenal apabila hasil survey menunjukkan 80% responden mengenalnya dan dianggap merek itu *well-known* apabila survey menunjukkan 40% responden cukup mengenalnya.²⁶

²⁶ Maulana , *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, h.44

2. Pembuktian Merek Terkenal

Terkenalnya suatu merek menjadi merek terkenal (*well-known / famous mark*) dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Gatot Supromo menyatakan bahwa pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran.²⁷

Persoalan mengenai merek terkenal terkadang tidak mudah untuk diputuskan, karena adjektif “terkenal” yang menjadikan merek tersebut berbeda dengan merek pada umumnya. Secara prinsip merek terkenal memiliki perlindungan yang berbeda dengan merek pada umumnya hal ini bisa dilihat pada pernyataan Julius Rizaldi yang menyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Lebih lanjut, perlindungan juga diberikan terhadap suatu nama dagang tanpa ada kewajiban untuk mengajukan atau mendaftarkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris.²⁸

Pembuktian terhadap merek dikenal dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah sejauh mana merek terkenal tersebut dikenal secara umum oleh masyarakat sehingga merek tersebut dapat

²⁷ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, 2008, h.4.

²⁸ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, 2009, h.5.

dikategorikan sebagai merek terkenal. Pembuktian merek terkenal dapat juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa : “pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”. Artinya, pembuktian bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, maka merek tersebut harus dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek di berbagai negara.

Pembuktian merek terkenal dapat dicermati pada penjelasan Pasal 21 Huruf (b) UU Merek, di antaranya : pertama, pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; kedua, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga, investasi di beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalnya merek tersebut atau tidak.

3. Perlindungan Merek Terkenal

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁰ Sedangkan Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

Berdasarkan uraian dari pendapat para ahli diatas dapat dicermati bahwa perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai perlindungan hukum atas hak-hak tiap individu agar terhindar dari kesewenangan. Pengertian perlindungan hukum diatas apabila dikorelasikan dengan pendaftaran merek dapat dicermati bahwa pendaftaran merek merupakan suatu sarana yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam hal melindungi hak kepada setiap pemegang atau pencipta merek.

Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Berdasarkan pernyataan tersebut suatu merek akan mendapatkan perlindungan dan pemilik merek mendapat hak

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 h.53.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1-2.

³¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

eksklusif suatu merek apabila telah melalui serangkaian proses pendaftaran yaitu permohonan pendaftaran, pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta telah mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat sehingga terdaftarnya merek barulah merek tersebut mendapatkan perlindungan penuh sesuai dengan UU Merek.

Berbicara mengenai merek terkenal, meskipun dalam UU Merek tidak memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (*well-known mark*) namun berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek, memberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU Merek. Alasan penolakan permohonan pendaftaran yaitu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut meskipun suatu merek telah diketahui reputasinya oleh masyarakat luas sehingga merek tersebut tergolong merek terkenal atau *well-known mark*, walaupun ia belum terdaftar maka mendapat perlindungan ketika terdapat pihak yang dengan iktikad tidak baik ingin mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal melalui cara melakukan penolakan atas permohonan merek

tersebut saat pemeriksaan substantif. Namun, sebelum pemeriksaan substantif, yaitu pada tahap pengumuman pemilik merek terkenal dapat mengajukan keberatan apabila terdapat permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 76 UU No. 20 Tahun 2016 pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar melalui Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia merupakan pemilik merek terkenal dan memenuhi syarat-syarat merek terkenal. Namun menurut Karenina, merek terkenal harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat perlindungan yang komprehensif, sebab Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif atau *first-to-file principle* yang berarti perlindungan didapat setelah pendaftaran bukan pemakaian.³²

Maka berdasarkan penjelasan tersebut meskipun suatu merek telah diketahui reputasinya oleh masyarakat luas sehingga merek tersebut tergolong merek terkenal atau *well-known mark*, walaupun ia belum terdaftar maka mendapat perlindungan ketika terdapat pihak yang dengan iktikad tidak baik ingin mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal melalui cara melakukan penolakan atas permohonan merek tersebut saat pemeriksaan substantif. Namun, sebelum pemeriksaan substantif, yaitu pada tahap pengumuman pemilik merek terkenal dapat

³² Karenina Aulia Putri, ***Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace***, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, h.1695

mengajukan keberatan apabila terdapat permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal.

Pasal 76 UU Merek lebih lanjut menyebutkan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar melalui Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia merupakan pemilik merek terkenal dan memenuhi syarat-syarat merek terkenal. Namun menurut Karenina Puti, merek terkenal tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat perlindungan yang komprehensif dikarenakan UU Merek menganut sistem konstitutif atau *first-to-file principle* yang berarti perlindungan didapat setelah pendaftaran bukan pemakaian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Merek

1. Pengertian Merek dalam Hukum Islam

Ulama klasik dalam hukum islam belum membahas mengenai merek sebab merek pertama kali digunakan di negara-negara Eropa, dan undang-undang tentang perlindungan merek baru muncul pada pertengahan abad 19. Hanya saja, dalam fiqih klasik ditemukan topik pembahasan yang mirip dengan merek, yaitu *mal* (harta) dan *milkiyyah* (kepemilikan). Dari topik dimaksud, ulama fiqih kontemporer mengkaji dan menghukumi merek. Dalam kamus al-Muhith karya Fairuz Abadi, mal (harta) menurut bahasa adalah segala suatu yang kamu miliki. Sedangkan secara istilah, para ulama klasik terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang

mengkhususkan penyebutan mal hanya untuk benda (materi) saja, yaitu ulama mazhab Hanafi.³³

Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Raddul Muhtar ala Durriil Mukhtar juz 7 halaman 7 mengartikan mal sebagai “sesuatu yang disukai oleh tabiat (manusia), dan dapat disimpan sampai waktu diperlukan.” Sedangkan Ala’uddin al-Hashkafi dalam kitab Al-Durrul Muntaqa fi Syarhil Multaqa memaknai mal dengan “Benda yang diperebutkan dan diperjuangkan.”

Kedua definisi di atas dapat dimengerti bahwa menurut mazhab Hanafi, mal hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (material). Dengan demikian, manfaat suatu benda (*manafi*/hak guna barang), seperti menempati rumah, dan hak (*huquq*), seperti hak asuh, tidak masuk kategori mal. Kedua, kelompok yang memperluas cakupan makna mal meliputi benda dan selain benda, berupa manfaat (*manafi*) dan hak (*huquq*). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Mayoritas ulama kontemporer mendukung pendapat kelompok kedua ini. Abdul Salam Al-Ubadi, misalnya, memaknai mal sebagai “Sesuatu yang memiliki nilai material menurut masyarakat, dan menurut syara’ boleh diambil manfaatnya, dalam kondisi lapang dan normal”. Dari pengertian kelompok ini dapat dipahami bahwa sesuatu disebut mal apabila

³³ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUk> , diakses tanggal 28 Juli 2022 pukul 15:30 wib

memenuhi dua kriteria, yaitu: memiliki nilai material dan bermanfaat. Jika kedua kriteria ini diterapkan pada merek, maka merek memiliki nilai material yang sangat mahal.³⁴

2. Perlindungan Hak Merek Dalam Hukum Islam

Pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengomersilkan seperti menjual, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, meniru, membajak, dan memalsu produk bermerek hukumnya haram, karena masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah subhanahu wata'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS An-Nisa: 29).

Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji Wada' bersabda: Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu bagi kamu sekalian adalah haram, sebagaimana haramnya harimu ini, di negaramu ini, di bulanmu ini. Sedangkan orang yang melakukan pelanggaran atas merek dapat dikenakan hukuman takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan yang belum ada

³⁴ *Ibid*

ketentuannya dalam hukum Islam. Ia merupakan hak prerogatif pemerintah.³⁵

Perlindungan merek dalam hukum Islam di Indonesia apabila dicermati melalui fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa hak merek yang merupakan HKI (hak kekayaan intelektual) dipandang sebagai salah satu *huqûq mâlîyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashûn*) sebagaimana *mâl* (kekayaan)

³⁵ *Ibid*