

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. 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 penegak hukum. Perlindungan hukum adalah keadaan atau posisi di mana subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum.¹ 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

¹Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Stiletto Books, 2022, h.2

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 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

Secara historis, peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda, yang mengeluarkan UU perlindungan pertama pada 1844. Selanjutnya, UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912) juga diterapkan. Indonesia menjadi anggota *Paris Convention* sejak 1888 dan *Berne Convention* sejak 1914. Aturan-aturan ini tetap berlaku selama pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan

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

kemerdekaannya. Menurut ketentuan peralihan UUD 1945, UU kolonial Belanda tetap berlaku, kecuali yang bertentangan dengan UUD. Sementara UU Hak Cipta tetap berlaku, UU Paten dianggap bertentangan karena proses permohonannya melibatkan lembaga di Belanda. Pada 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan dua pengumuman yang mengatur paten. Pada 11 Oktober 1961, pemerintah mengundang UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek untuk menggantikan UU Merek kolonial, yang mulai berlaku pada 11 November 1961. UU ini bertujuan melindungi masyarakat dari barang tiruan dan menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional. Pada 12 April 1982, pemerintah mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU peninggalan Belanda, bertujuan melindungi dan mendorong penciptaan di bidang ilmu, seni, dan sastra. Tahun 1986 menjadi awal era modern hak kekayaan intelektual di Indonesia, saat Presiden Soeharto membentuk Tim Keppres 34 untuk menangani isu sistem paten.

Pada 1987, pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan UU Hak Cipta. Di tahun yang sama, Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) dibentuk. Pada 1 November 1989, UU Paten 1989 disahkan, mengakhiri perdebatan tentang sistem paten. Selanjutnya, pada 28 Agustus 1992, UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek disahkan untuk menggantikan UU Merek 1961. Pada 1994, pemerintah menandatangani perjanjian TRIPS, dan pada 1997, UU Hak

Cipta, Paten, dan Merek direvisi. Memasuki era reformasi, perhatian terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) meningkat dengan disahkannya tiga UU baru pada akhir 2000: UU Nomor 30 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tentang Desain Industri, dan UU Nomor 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Untuk menyelaraskan peraturan dengan Persetujuan TRIPS, pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 14 tentang Paten dan UU Nomor 15 tentang Merek pada 2001.

Hasil karya intelektual sebagaimana yang disebutkan diatas satu diantaranya dapat berwujud 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 (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 (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa

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

perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.⁴

Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.⁵ Pada fungsi ini merek memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.⁶

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri

⁴Rahmi Janed, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h.3

⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.229

⁶Rahmi Janed, *Op. Cit*, h.4

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.⁷

Salah satu kasus merek yang terjadi di Indonesia dan penulis gunakan untuk sebagai bahan penelitian adalah kasus “DELFI CHACHA” milik Delfi Chocolate Manufacturing S.A. Bahwa Delfi Chocolate Manufacturing S.A. mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hasil dari putusan Pengadilan Niaga tersebut menyebutkan bahwa gugatan Delfi Manufacturing S.A. ditolak. Setelah itu Delfi Chocolate Manufacturing S.A. mengajukan kasasi dan hasil dari putusan kasasi tersebut yaitu menolak permohonan kasasi dari Delfi Chocolate Manufacturing S.A. tersebut. Delfi Chocolate Manufacturing S.A. merupakan Perusahaan besar yang sudah terkenal di berbagai negara, tetapi permohonan pendaftaran merek DELFI CHACHA ditolak karena adanya merek serupa.

⁷Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, h.177

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu : **Perlindungan Hukum Merek Yang Sudah Terdaftar DELFI CHACHA Milik Delfi Chocolate Manufacturing S.A. (Studi Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak merek di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum merek yang sudah terdaftar?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum merek yang sudah terdaftar.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Putusan Nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk penambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan studi hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Defenisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah keadaan atau posisi di mana subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sangsi. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum.⁸ C.S.T Kansil menerangkan bahwa 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.

Menurut Fitzgerald istilah teori perlindungan hukum dari Salmond menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan serta mengkoordinasikan setiap kepentingan yang ada di masyarakat dalam berbagai kepentingan didalamnya, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh orang lain.

Kepentingan hukum adalah administrasi hak dan kepentingan manusia, jadi hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur serta wajib dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat fase perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum

⁸Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Stiletto Books, 2022, h.2

dan semua aturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan kolektif untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

2. Merek

Menurut UU No. 20 Tahun 2016, 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.

⁹Rahma Fitri, et. al, ***Hak Kekayaan Intelektual***, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, h.19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau intellectual Property Right (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual property Right adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.

¹⁰Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, CV. Widina Media Utama, Bandung, 2022, h.14

2. Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual

Mengenai dasar hukum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual cukup luas, berikut beberapa Undang-Undang tersebut :

- a. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.
- b. UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, berisi tentang invensi, pemegang hak paten dan juga pemegang lisensi.
- c. UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, berisi tentang merek, dan Indikasi Geografis.
- d. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
- e. UU Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
- f. UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

3. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual meliputi :

- a. Hak Cipta
- b. Hak Paten
- c. Hak Merek dan Indikasi Geografis
- d. Hak Varietas Tanaman
- e. Hak Rahasia Dagang

- f. Hak Desain Industri
- g. Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu

4. Tujuan Hak atas Kekayaan Intelektual

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu,
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual,
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat,
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten,
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

5. Peran Penting Hak atas Kekayaan Intelektual

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual nyatanya bukan hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan. Lebih jauhnya, HKI ini bisa menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan industri dari suatu negara. Harapannya, akan muncul temuan-temuan maupun inovasi baru yang nantinya dapat mendorong industri bersaing secara internasional.

Bahkan, dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, peran HKI cukup penting mengingat:

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya,
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan,
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti dengan hasil temuannya yang diindustrikan di mana bisa mendapatkan imbalan berupa royalti.

6. Manfaat Hak atas Kekayaan Intelektual

Terakhir, dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual pastinya akan membawa manfaat bagi banyak pihak, mulai dari penemu, industri atau sektor usaha, hingga negara. HKI juga memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan. Adapun, manfaat HKI yang lainnya yaitu:

- a. Bagi dunia usaha, terdapat perlindungan atas penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.

- b. Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain,
- c. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI,
- d. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain,
- e. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan,
- f. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

B. Tinjauan Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Menurut UU No. 20 Tahun 2016, 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 merupakan penanda untuk membedakan (pembeda), yang digunakan dalam dunia perdagangan dan merek itu dipribadikan untuk menunjukkan

asal dan kualitasnya. Kekuatan pribadi yang ada pada merek merupakan hak (intelektual).¹¹

Hak merek adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk barang atau jasa, sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa.

Selain pengertian-pengertian diatas, beberapa sarjana hukum lainnya pun memberikan pendapatnya tentang pengertian tentang merek yaitu :

- a. H. M. N. Poerwo Sutjipto, memberikan pengertian merek yakni “merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- b. R. Sukardono, memberikan pengertian bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan badan perusahaan lain.
- c. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau diatas bungkusnya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenisnya.

¹¹Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, h.127

2. Dasar Hukum Merek

Merek dan diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan dan pencabutan undang-undang merek yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
2. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
3. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992.
4. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada awalnya, peraturan perundang-undangan merek di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan perubahan-perubahan selanjutnya seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 masih dirasa kurang efektif dalam menampung perkembangan kebutuhan masyarakat. Bahkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 meskipun telah ditingkatkan, masih terdapat kekurangan dalam menampung kebutuhan masyarakat dan memberikan penjaminan perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibuat untuk mengatasi kelemahan tersebut dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dan industri domestik.

3. Fungsi Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat Perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.¹² Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- c. Jaminan atas mutu barangnya;
- d. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.¹³

¹²Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, MediaPressindo, 2013, h.33

¹³<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pada pukul 00.30.

Dalam perlindungan hukum hak atas merek ditujukan kepada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan pembeli atau pemakai. yang disebut konsumen. Secara menyeluruh, kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

- a. Kepentingan bagi pemilik hak atas merek untuk tidak diganggu gugat dalam hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya di pasar melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan yang wajar untuk memperoleh langganan tetap pada masa datang, yang kesemuanya itu terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.
- b. Kepentingan bagi para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tandatanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.
- c. Kepentingan pihak konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka, dengan cara memengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan adalah sama

dengan perusahaan lain, atau hasil-hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan yang lain tersebut

- d. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang yang bersifat jujur, hal ini untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak jujur dan pula bertentangan hukum dan beretentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan

4. Jenis Merek

Terdapat dua jenis merek, yaitu :

a. Merek Dagang

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹⁴

b. Merek Jasa

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.¹⁵

Di samping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan

¹⁴M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, **Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual**, Universitas Medan Area Press, Deli Serdang, 2023, h.65

¹⁵*ibid.*

dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif bisa berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama. Merek kolektif bisa juga berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.

Terhadap permohonan pendaftaran merek kolektif, hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain itu untuk permintaan pendaftaran merek kolektif juga wajib menyerahkan salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sama dengan permintaan pendaftaran merek yang biasa.

Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat antara lain :

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi, dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
- c. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.¹⁶

5. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodiredjo, S.H., di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek yakni:

¹⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, h.127

- a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini Merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan, asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain, pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran.
- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Negara-negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu Merek dalam Daftar Umum kantornya terlebih dahulu diumumkan dalam *Trade Journal*/Kantor Pendaftaran Merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, pene daftaran Merek dikabulkan.
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara
- d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Dalam pendaftaran Merek, saat ini dikenal dua macam sistem pendaftaran, yaitu :

- a. Sistem deklaratif

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *preemption juris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan. Menurut sistem

ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu Hak atas Merek. Hak untuk atas Merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai Merek tersebut. Arti dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932 mengenai untuk pertama kali memakai Merek tersebut bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti Merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya. Dalam sistem deklaratif (pasif) fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan mereknya. Karena itu, maka sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum.¹⁷

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. BIRPI pada tahun 1967 memberikan suatu model hukum Merek dan di dalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Pasal 4 ayat (1) isinya menyebutkan, "bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannya yang dianggap penting, dan menentukan adanya Merek". Paragraf i dari Pasal 4 ini menentukan bahwa hak eksklusif atas sesuatu Merek diberikan oleh undang-undang karena pendaftaran

¹⁷M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Op. Cit*, h.67

(*required by registration*). Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filing*" bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*". Jadi, pendaftaran itu menciptakan suatu Hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.¹⁸

Menurut Munir Fuady suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hak atas merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merek tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
5. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/jasa sejenis. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
6. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

¹⁸Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, h.256

7. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
8. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
9. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Syarat-syarat pendaftaran merek kolektif :

1. Jelas dinyatakan menggunakan sebagai merek kolektif:
Permohonan pendaftaran merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif
2. Menyerahkan Salinan Peraturan Penggunaan Merek:
 - a. Permintaan pendaftaran merek kolektif wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.
 - b. Isi dari salinan ketentuan penggunaan merek minimal memuat:
 - c. Sifat, ciri umum, atau mutu barang/jasa yang akan diproduksi/diperdagangkan;
 - d. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif;
 - e. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

C. Perspektif Hukum Islam Mengenai Hak Merek

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan tasharruf apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.¹⁹

Haq *Al-Ibtikar* yang artinya adalah hak kekayaan intelektual. Pengertian haq *al-ibtikar* tidak dapat djumpai dalam literatur fiqh klasik, karenanya juga sulit diketahui definisinya oleh tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan haq *al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Dr. Fathi Ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah "gambaran pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi/pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya".

Dalilnya hadits-hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa manfaat/jasa itu secara umum mempunyai nilai harta (*maaliyatul manfaah*). Maka dari itu, pelanggaran hak (*al I'tida*) terhadap merek dengan melakukan pemalsuan/peniruan (*imitation, taqliid*) adalah haram hukumnya, karena termasuk kecurangan/penipuan (*al Ghisy*) yang telah

¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Shudi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.4

diharamkan islam, Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek. Dalam kaedah fikih disebutkan, “Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.” (Lihat *Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor* pada Kitab Ghoshob, oleh ‘Alaud-din Al Hashkafiy). Di antara dalil kaedah tersebut adalah hadits berikut, di mana Nabi SAW bersabda, “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut *shahih lighoirihi*). Sedangkan dalam riwayat lain dari Zuhayr bin Harb disebutkan, “Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sejengkal tanah orang lain yang bukan haknya, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak”. (HR: Muslim).

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil harta orang tanpa seijin pemilik harta tersebut. Dalam hal merek ini juga termasuk dalam harta. Jadi bisa dikatakan bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa ijin pemilik merek maka tidak diperbolehkan dan hal tersebut haram. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya taat akan hukum islam yang ada. Tidak hanya taat pada hukum islam kita juga harus taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika ada aturan pemerintah, atau undang-undang yang dibuat dan sifatnya mubah, tidak menyelisihi ketentuan Allah, aturan tersebut harus dijalankan.